ESCUELA DE POSTGRADO NEUMANN

MAESTRÍA EN
DERECHO DE LA EMPRESA

“La analítica digital como medio probatorio para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú”

Trabajo de Investigación
para optar el Grado a Nombre de la Nación de:

Maestro en
Derecho de la Empresa

Autores:
Bach. Garcia Enriquez, Jonathan Rafael
Mg. Sablich Huamaní, Charles Alexander

Docente Guía:
Dr. Velarde Molina, Jehovanni Fabricio

TACNA – PERÚ

2021

“El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones contenidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores”.

Dedicatoria

La lucha que hemos emprendido no es fácil, la vida nos puso trabas inimaginables desde un inicio; sin embargo, nuestro amor no se tambaleó, muy por el contrario, se fortaleció y por ello junto a ti quiero seguir con nuestro camino para cumplir con esos sueños que solo tú y yo podemos entender, es por eso y mucho más que esta investigación te la dedico a ti mi esposa amada.

Abg. Jonathan Rafael Garcia Enriquez
Orcid: 0000-0003-3305-901X

A Dios ser supremo que guía mi vida y a mi familia que es mi soporte.

Mg. Charles Alexander Sablich Huamani
Orcid: 0000-0001-7090-5401

Índice general

Índice de tablas

Índice de figuras

Resumen

El problema de la presente investigación se basó en los medios probatorios que se utilizan para determinar el uso de una marca en el Perú, ya que en la actualidad existen mecanismos tecnológicos más adecuados para determinar con precisión el uso de una marca. La metodología que se empleó en la presente investigación es de tipo cualitativo, por su profundidad es descriptiva y por su finalidad es una investigación básica. La técnica que se usó fue la revisión documental y para ello se solicitó acceso a la información pública a través del Portal de Transparencia del Indecopi y se descargaron las resoluciones de la SPI del Indecopi del año 2020, sobre cancelación por falta de uso, ambas basadas en los objetivos específicos de la presente investigación. Entre los hallazgos se encontraron que los medios probatorios utilizados para determinar el uso de una marca se encuentran relacionados principalmente a documentos contables tales como las facturas y boletas. La presente investigación concluye que las métricas y dimensiones de la analítica digital resultan ideales para determinar el uso de una marca en el mercado, pues estás pueden medir la cantidad de público a la que están expuestas las marcas, así como su ubicación y la cantidad de veces que se ha comprado un producto. A través de esta analítica digital, es posible medir todo tipo de actividad de los usuarios en las páginas web (carritos de compra) y en los Marketplace. El aporte de la presente investigación fue la sugerencia de regular la utilización de la tecnología para determinar el uso de una marca.

Palabras claves: Cancelación por falta de uso, analítica digital, derecho de marcas, Indecopi, signos distintivos, métricas, uso de la marca, marca de producto, marca de servicio.

Introducción

Las marcas tienen como objetivo identificar un producto o servicio en el mercado, si bien su uso previo a un registro no es obligatorio, si existe una obligación por parte del titular de usar la marca en el mercado cuando dicha marca ya se encuentre registrada. Esta obligación de uso se puede observar toda vez que la autoridad competente, el Indecopi, requiera dicha información cuando un tercero interesado en la marca solicite la cancelación de esta por la falta de uso en el mercado.

La presente investigación explica una problemática, basada en los medios probatorios que se presentan en un procedimiento de cancelación por falta de uso de una marca, ya que dichos medios probatorios tradicionales están basados muchas veces en información contable que podría llegar a ser confidenciales u otros medios probatorios que no son tan contundentes como el análisis digital u otras herramientas digitales que determinen exactamente el uso de una marca en el mercado.

Cabe señalar que el tema tiene alcance en todo el territorio nacional, puesto que la normativa interna en materia de la Propiedad Industrial, marcaria específicamente, tiene como ámbito de aplicación todo el territorio nacional, esto en concordancia con el principio marcario de territorialidad.

Es importante mencionar, que las investigaciones previas o aportes doctrinales vinculados al tema de investigación, son genéricos y se dirigen por lo general a temas relacionados con aspectos jurídicos de la normativa del derecho de marcas o de la cancelación marcaria en general; siendo así que, de forma específica solo se puede encontrar estudios descriptivos sobre la cancelación

por falta de uso de una marca, sin tratar de manera específica sobre los medios probatorios actuados en el procedimiento de cancelación.

Por otro lado, la presente investigación busca determinar la necesidad de incorporar a través de una modificación al Decreto Legislativo 1075, la analítica digital como un medio probatorio eficaz para acreditar el uso de una marca en el mercado, por lo que se han recopilado antecedentes de trabajos de investigación nacionales e internacionales basados en la cancelación por falta de uso. Es importante mencionar que, ninguno de los antecedentes toca el tema de las herramientas digitales como medio probatorio y mucho menos la analítica digital.

Asimismo, la presente tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primer capítulo se denomina antecedentes de estudio y presenta detalladamente el planteamiento del problema, la formulación del problema, la hipótesis de investigación, los objetivos de la presente investigación, así como la justificación, la metodología aplicada y algunas definiciones importantes.

El segundo capítulo se encuentra el marco teórico, donde se tratan los antecedentes del problema, en su ámbito nacional e internacional, así como el marco conceptual, donde se desarrollan los conceptos relevantes para la presente investigación.

El tercer capítulo se encuentra el marco referencial, donde se desarrollaron la reseña histórica del sistema marcario en el Perú y la evolución de la institución de la cancelación por falta de uso en el Perú, así como la identificación de las partes que participan en el proceso de cancelación.

En el cuarto capítulo se hallan la metodología empleada, los resultados y discusiones en base a los objetivos de estudio, así como las fortalezas y debilidades del presente estudio.

Capítulo I: Antecedentes del estudio

1.1. Título del tema

La analítica digital como medio probatorio para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú.

1.2. Planteamiento del Problema

La marca es el signo distintivo por excelencia, la cual tiene como función principal distinguir productos y servicios de un determinado titular ante un tercero dentro del mercado.

Para la obtención de una marca, nuestra normativa comunitaria se "rige por un sistema atributivo de adquisición del derecho de marcas; en consecuencia, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro" (Cornejo, 2014, p. 17).

Es decir, que para la adquisición de una marca en el sistema que regula el registro de marcas en el Perú, no es necesario demostrar el uso previo, pues recién a partir del registro de la marca se otorga el uso exclusivo al titular.

Para Lindley-Russo (2008) "usar una marca es importante para su titular, los competidores del mercado, los consumidores y para el Estado" (p. 200); el Indecopi en diversas resoluciones ha precisado que este uso exclusivo del titular deberá ser real, efectivo y debe demostrarse cuantitativamente en base al giro de negocio.

Estas demostraciones de uso son propias de la defensa ante una acción de cancelación, pues, "si bien el uso de la marca registrada no es obligatorio, se debe usar, ya que hay riesgo que una persona interesada solicite la cancelación por falta

de uso de una marca registrada después que pasaron tres años" (Arana Courrejolles, 2017, p. 129).

Estos procedimientos de cancelación tienen como finalidad, el uso de la marca en el mercado, ya que, tanto el titular como el tercero interesado son competidores en dicho mercado y el interés del Estado sobre el uso de la marca se encuentra en base a las reglas establecidas por el mercado, en consecuencia, se castigará a aquel competidor que no usa diligentemente una la marca registrada.

Entonces, en la actualidad la autoridad administrativa ha señalado en reiterados casos que, la prueba ideal del uso de una marca, son facturas y boletas, para casos de marcas mixtas o figurativas, se recomienda acompañar con catálogos, también con publicidad en revistas, declaraciones de importación en aduanas, a todo esto, se debe tener en cuenta que en las facturas se aprecien la cantidad de las ventas (Arana Courrejolles, 2017, p. 132).

Sin embargo, en la actualidad existen otras herramientas más efectivas que deberían ser consideradas para determinar el volumen de venta, así como el uso real y efectivo, esto esencialmente enfocado al *e-commerce.*

Estas herramientas son proporcionadas por sistemas de mediciones analíticos en forma digital, enlazadas a las webs o redes sociales. En el entorno digital es conocido como analítica digital, la cual "consiste en la capacidad de analizar datos, con el fin de generar conclusiones sobre plataformas digitales, ya sean páginas web, aplicaciones móviles u otros, y tomar acción sobre los hallazgos" (Pacheco Masías, 2019).

Analítica digital, es el análisis de los datos en un contenido digital, donde se puede observar la cantidad de visitas, intereses y/o ventas que tiene cierto producto o

servicio, esta herramienta resultaría sumamente útil para determinar el uso real y efectivo de una marca registrada, así como el volumen de ventas, pues estos datos son proporcionados por plataformas digitales que usan una métrica para las mediciones y es más sencillo vincular la venta de un producto o servicio con la marca, principalmente si se trata de una marca figurativa, mixta o hasta marcas no tradicionales.

Esto evitaría que, en los procedimientos de cancelación de marca se presente una cantidad enorme de facturas, boletas, contratos de publicidad, y diversos documentos que, en algunos casos, son documentos que contienen información confidencial por la cartera de clientes que manejan los titulares de las marcas registradas.

En consecuencia, la investigación que se propone tendrá como eje la evaluación de la necesidad de incorporar la determinación de uso en el Decreto Legislativo 1075, incluyendo a la analítica digital, como medio probatorio en las defensas ante las acciones de cancelación por falta de uso, con la finalidad de adecuar las herramientas jurídicas al entorno tecnológico del *e-commerce*.

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Pregunta General

¿Es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación?

1.3.2. Preguntas Específicas

P1. ¿Cuáles son los criterios que utiliza actualmente el Indecopi para determinar la forma del uso de una marca y su elemento cuantitativo en un procedimiento de cancelación por falta de uso?

P2. ¿Cuál es el estado actual de la presentación de los medios probatorios que se utilizaron en los casos que se resolvieron en el año 2020, para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso cuando el emplazado es un *e-commerce*?

1.4. Hipótesis de investigación

1.4.1. Hipótesis General

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger jurídicamente a las personas interesadas en la protección de sus marcas y sobre el criterio de uso de una marca, así como del volumen de venta en un procedimiento de cancelación, es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

1.4.2. Hipótesis Específicas

H1. El criterio que utiliza el Indecopi para determinar la forma de uso, se encuentra basado en documentos contables para marcas de productos y publicidad para marcas de servicios, de igual forma estos deberán tener un volumen de ventas basados en la naturaleza del producto.

H2. Los emplazados en el procedimiento utilizaron medios probatorios basados en documentos contables, de publicidad, muestras físicas, para determinar el uso de

una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso, aun cuando su negocio realiza comercio electrónico.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Determinar si es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso.

1.5.2. Objetivos Específicos

Obj. 1. Analizar los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar la forma de uso de una marca, así como la determinación del elemento cuantitativo.

Obj. 2. Describir el estado actual de la presentación de los medios probatorios que se utilizaron en los casos resueltos en el año 2020 para acreditar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación cuando el emplazado es un *e-commerce.*

1.6. Justificación

El presente trabajo de investigación se justifica de manera teórica, metodológica y práctica.

1.6.1. Justificación teórica

La presente investigación se justifica de manera teórica, puesto que analizarán las resoluciones para determinar los criterios establecidos por el Tribunal de la Propiedad Intelectual del Indecopi, de ese mismo modo, la presente investigación dejará un precedente teórico para el desarrollo de futuras investigaciones.

1.6.2. Justificación Metodológica

Por otro lado, se justifica de manera metodológica porque se hará uso de métodos y técnicas para recabar información necesaria para el desarrollo y evaluación de las variables en estudio. A su vez, se hará un análisis histórico y documental, recurriendo a fuentes secundarias para analizar el tratamiento que da el Tribunal de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Signos Distintivos en los procedimientos de cancelación en el Perú.

1.6.3. Justificación Práctica

Por último, se justifica de manera práctica porque se propondrá la incorporación de medios probatorios sustraídos de la analítica digital en cualquiera de sus plataformas, para demostrar el uso de marcas cuestionadas en procedimientos de cancelación, y evitar de esa forma la presentación de documentos tradicionales para este tipo de procedimiento.

1.7. Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativo, pues, es necesario evaluar la necesidad incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

La presente investigación se trata de una investigación descriptiva. Asimismo, por su finalidad es una investigación básica.

En ese sentido, se recopilará a través del Portal de acceso a la información pública del Indecopi, sobre lo relacionado a las pruebas de uso en las acciones de cancelaciones.

Posteriormente, se analizará la documentación recopilada a través del Portal de Transparencia del Indecopi y se evaluará para comparar los conceptos y criterios en base a los objetivos de la presente investigación.

A fin de lograr el primer objetivo específico, para describir el estado actual de los medios probatorios utilizados, se recopilará información sobre los Precedentes de Observancia Obligatoria vigentes en materia de cancelación, emitidos por el Tribunal del Indecopi. Esta información será solicitada a través del Portal de transparencia del Indecopi.

Dicha información será reflejada en fichas de observación, para su recopilación de datos en tablas que refleje el objetivo mencionado. A fin de lograr el segundo objetivo específico, se recopilará diversas resoluciones que se pronuncien sobre procedimientos de cancelación por falta de uso del Tribunal del Indecopi del año 2020.

Con la finalidad de observar y analizar los criterios que contienen para determinar el uso real y efectivo de la marca, así como el elemento cuantitativo en un proceso de cancelación donde el accionado es un *e-commerce.* Esta información será descargada del buscador de resoluciones que se encuentra en el Portal del Indecopi, que es de acceso público. Dicha información será reflejada en fichas de observación, para su recopilación en tablas que refleje el presente objetivo.

1.8. Definiciones

1.8.1. Cancelación de marca

Es el procedimiento administrativo, por el cual la autoridad competente determina si el titular de una marca registrada se encuentra usándola debidamente, a pedido de un tercero interesado.

En este procedimiento, la carga de la prueba la tiene el titular de la marca, por lo que deberá demostrar que la está usando de forma real y efectiva, asimismo el titular deberá demostrar el elemento cuantitativo de la actividad de la marca en el mercado.

1.8.2. Uso real y efectivo de la marca registrada

Se basa en que los servicios y productos deben encontrarse a la disposición del consumidor en el mercado.

De esa forma, no sería suficiente con la mera publicidad que haga el titular de la marca en relación con ella, así sea propagada por mecanismos de difusión masiva, pues se requiere todo lo opuesto, es decir, la disposición efectiva de los servicios o productos en el mercado y de forma continua (Gamboa Vilela, 2006, p. 228).

1.8.3. El elemento cuantitativo del uso de la marca

El artículo 166º de la Decisión 486, establece que el uso de la marca deberá estar en relación con la naturaleza de los productos o servicios a distinguir, es decir que la cantidad de comercialización de un producto debe ser proporcional a su naturaleza, pues no es lo mismo vender cinco autos en un año a vender cinco lapiceros en un año.

1.8.4. La analítica digital

La analítica digital "permite a las marcas y propietarios de sitios web comprender cómo se encuentran y utilizan sus sitios y aplicaciones. Mediante el uso de datos analíticos digitales, las empresas pueden optimizar la experiencia del cliente en sus sitios web" (AT Internet, 2019). Pues utilizando esa misma data se puede observar la preferencia de compras de los usuarios electrónicos.

1.8.5. Alcances y limitaciones

En el presente trabajo no se aplicó muestreo pues trabaja directamente con información pública del Estado.

Capítulo II: Marco Teórico

2.1. Estudios previos sobre cancelación

2.1.1. En el ámbito internacional

En Colombia, Metke-Méndez (2007) desarrolló una investigación que tuvo como objetivo analizar el regimen legal que consagra la decisión 486 sobre el uso obligatorio de la marca a la luz de la doctrina y la más reciente jurisprudencia; para ello, utiliza una metodología dogmática jurídica, ya que realiza un análisis de la normativa vigente (p. 82).

El autor concluye que “el régimen de la Decisión 486, al igual que las legislaciones modernas sobre la materia, impone al titular del registro la carga de usar la marca como condición para conservar el derecho de uso exclusivo sobre la misma” (Metke-Méndez, 2007, p. 108).

En Costa Rica, Segura Mena (2011) desarrolló un estudio que tuvo como objetivo analizar el concepto de uso de la marca en diferentes países del mundo; dicha investigación tuvo metodología la dogmática, pues desarrolla instituciones del derecho marcario (p. 78). La investigación no desarrolla conclusiones.

En Chile, Schmitz Vaccaro (2012) presentó una investigación con el objetivo de describir la relación entre el uso y la distintividad de las marcas; el estudio utilizó una metodología dogmática jurídica, ya que realiza un análisis de la normativa vigente; la investigación concluyó que, si bien el uso no es un requisito indispensable para el registro, es importante su uso para la protección que se le dé posteriormente (p. 28).

En Chile, Chijane (2020) desarrolla una investigación con el “objetivo examinar el instituto de la cancelación por no uso de la marca, instaurando recientemente en Uruguay y Chile, destacándose las particularidades de cada régimen” (p. 299).

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología dogmática jurídica, ya que realiza un análisis de la normativa de Chile y Uruguay. Dicha investigación no cuenta con conclusiones.

2.1.2. En el ámbito nacional

En el Perú, el tratamiento de la cancelación por falta de uso ha tenido poco desarrollo en investigaciones. Sin embargo, las publicadas han tenido influencia conceptual en el presente trabajo.

Arana Courrejolles (1997) desarrolló una investigación sobre la cancelación de la marca que tuvo como objetivo describir la institución de la cancelación por falta de uso, en la normativa vigente en ese año; para ello, uso una metodología dogmática jurídica, ya que realiza un análisis de la normativa vigente en ese año (p. 200).

La investigación no cuenta con una conclusión propiamente dicha; sin embargo, demuestra la importancia de la prueba del uso para la cancelación de marca.

Gamboa Vilela (2006) desarrolla una investigación sobre la cancelación del registro de una marca por falta de uso, la cual tuvo como objetivo describir los criterios e instituciones relacionadas con la cancelación marcaria por falta de uso regulada en la legislación andina (p. 226). El método utilizado es un estudio dogmático jurídico, pues realiza un análisis legal basado en otras investigaciones jurídicas.

La investigación se concluyó que toda marca contiene vocación de ser usada, la falta de uso de la marca no constituye una barrera innecesaria para terceros competidores. El uso es un concepto definido legalmente. La cancelación de la marca no se inicia de oficio. “No existe una obligación de uso de la marca. Se trata más bien de una carga que de be soportar el titular de la marca” (Gamboa Vilela, 2006, p. 236).

Kresalja Rosselló (2007) desarrolla una investigación con el objetivo de describir el desarrollo del uso de la marca registrada en nuestro país, usada es un estudio dogmático jurídico, pues realiza un análisis legal basado en otras investigaciones jurídicas.

El autor concluye que directamente no hay una exigencia u obligación por parte de la normativa, sobre el uso de la marca, por lo que hay posibilidades de tener un registro vigente sin el uso de una marca.

Sin embargo, eso no asegura la permanencia de la marca, ni de su poder distintivo, ya que el propio dinamismo del mercado obliga de cierta forma al uso de la marca, de no hacerlo contará con el registro, pero no reflejará la realidad comercial (Kresalja Rosselló 2007, p. 338).

Lindley-Russo (2008) desarrolla una investigación sobre la cancelación marcaria, donde tiene como objetivo "poner en la mira de los agentes del mercado estos contextos, algunas tendencias interpretativas recientes hechas por las autoridades competentes, así como plantear algunos puntos sobre esta materia que consideramos deben ser debatidos" (p. 200).

La metodología usada es un estudio dogmático jurídico, pues realiza un análisis legal basado en otras investigaciones jurídicas.

La investigación mencionada concluye que el uso es importante para el titula, la competencia, el consumidor, para el Estado y para la marca misma.

También que la cancelación parcial no es un tipo de cancelación, sino un efecto generado por el uso de la marca, de acuerdo con la distintividad planteada.

Por otro lado, para cancelar una marca debe tener en cuenta los factores subjetivo, temporal, objetivo y territorial.

De Vettor Pinillos (2013) desarrolló una investigación sobre la acción de cancelación por falta de uso, con el objetivo de desarrollar los aspectos generales en torno a la acción de cancelación por falta de uso, "así como un análisis de las pruebas que permiten hacer frente a dicha acción y la necesidad e importancia de realizar un análisis en conjunto de las pruebas por parte de las autoridades marcarias" (p. 316).

La investigación arriba a la conclusión que "probar el uso de una marca no es una tarea fácil. En la mayoría de los casos se requiere presentar diversos medios probatorios que ameritan una evaluación en conjunto por parte de las autoridades marcarias" (p. 332).

Bedón Salvador (2018) desarrolló un trabajo de investigación sobre la cancelación por notoriedad, con el objetivo de poder demostrar la importancia de la acción de cancelación por notoriedad (p. 2).

La investigación tuvo como conclusión que el Tribunal Andino y la Sala de la Propiedad Intelectual del Indecopi, han tenido criterios uniformes en relación en materia de marcas notoriamente conocidas en materia de cancelación.

2.2. Bases conceptuales

2.2.1. El derecho marcario como Propiedad Industrial

Para Maravía Contreras (2014), son los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales las formas de Derecho de la Propiedad Industrial más utilizados por los usuarios. Es menester además recalcar que el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor son partes inherentes al Derecho de la Propiedad Intelectual (p. 58).

Aún más este autor, afirma que son los consumidores quienes tienen la facultad de elegir libremente sobre el consumo de productos o servicios, según sus propios

intereses, por lo que las marcas tienden a distinguirlas de los otros productos o servicios (p. 59).

2.2.2. Principios del derecho marcario

2.2.2.1. Principio de especialidad

Respecto a este principio el Tribunal Andino afirma que el objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares (Proceso 022-IP-2007).

Fernández-Novoa (1984) manifiesta que respecto al signo pueden presentarse 2 o más derechos de marca autosuficiente los cuales pueden ser aprovechados por titulares distintos, siendo que por la gran variedad de productos o servicios puedan existir diversas marcas autónomas como consecuencia de la regla de especialidad de la marca (p. 278).

A través de este principio de especialidad, Meloni García (2019) complementa señalando que, frente al registro o uso de un signo idéntico o similar, de un producto o servicio semejante o idéntico, se restringe la posibilidad de iniciar la oposición de una marca registrada (párr. 1).

La protección que otorga el principio de especialidad a través del registro de marca según Cornejo Guerrero (2014) se traduce en la posibilidad de que el uso de la marca genere riesgo o confusión o de asociación a los usuarios, por lo que se amplía a los productos y servicios que se vean afectados (p. 152).

2.2.2.2. Principio de territorialidad

De acuerdo con Gamboa Vilela (2006), el principio de territorialidad marcaria, en nuestro país no tenemos protección sobre el registro de una marca, esto se puede apreciar en la legislación que señala qué signos pueden registrarse como marca, cuáles son los requisitos formales de la solicitud, las condiciones de registro y las prohibiciones que se otorga al amparo de la legislación vigente (p. 157).

Es decir, los derechos que el registro confiere a la marca se reconocen únicamente en el país en el que fue registrada. Por lo tanto, en aplicación del principio de territorialidad, una marca registrada en el Perú goza de protección legal en todo el territorio nacional, pero no fuera de él (Gamboa Vilela, 2006, p. 157).

En ese sentido, Cornejo Guerrero (2014) afirma que, si es factible que en el Perú la marca tendría protección jurídica, siempre que haya sido previamente registrada, esta protección se da en todo el territorio nacional (p. 159).

2.2.2.3. Principio de inscripción registral

Según Fernández-Novoa (2004) a través de este principio se le otorga el derecho de prohibir a terceros el uso de símbolos idénticos o semejantes, siempre que el titular de la marca adquiera el derecho exclusivo sobre el signo distintivo (p. 80).

Maraví Contreras (2014) menciona que este principio se basa en que uno puede utilizar una marca para reconocer mi servicio o producto en el mercado; sin embargo, si no proceso con registrarlo, no podré obtener la protección principal de marca, es decir, impedir que otros usen mi marca: la exclusión (p. 61).

Respecto a este principio, se toma en cuenta lo afirmado por Fernández-Novoa (2004) que señala que esto implica que el registro de la marca tiene la característica

de ser constitutiva: el registro del signo establece el derecho exclusivo a la marca y no se limita a dar fe de la existencia de un derecho con anterioridad (p. 80).

2.2.2.4. Principio de uso real y efectivo

Este principio es esencial en la presente investigación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2006) precisa sobre este principio que es cuando la se utiliza una marca cuando los servicios o productos protegidos por ella están a disposición en el mercado bajo esta marca y en las cantidades adecuadas según su naturaleza y la forma en que se comercializan". (Proceso 180-IP-2006).

Este principio se desarrollará más adelante como un criterio que la autoridad competente realiza para determinar el uso.

2.2.3. Los procesos de cancelación marcaria

Existen tres tipos de cancelación de la marca, estos son la cancelación por vulgarización, la cancelación por ser signo igual o semejante a una marca notoriamente conocida, los cuales se desarrollarán brevemente de manera expositiva, y la cancelación por falta de uso.

2.2.3.1. Cancelación por vulgarización

Respecto a la cancelación por vulgarización, el Tribunal Andino afirma que se le conoce a un producto o servicio con un nombre común, siendo este al inicio un nombre original, por lo que, por su uso y con el tiempo, se ha convertido en un nombre obligatorio para el producto o el servicio que le permite ser identificado dentro del mercado (como se citó en Carlier González, s.f., párr. 5).

Por otro lado, Lindley-Russo (2018) señala que "esto requiere que el titular de la marca haya provocado o tolerado que ésta se convierta en un signo común o

genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada" (p. 227).

2.2.3.2. Cancelación por signo igual o semejante a una marca notoria

Sobre este tipo de cancelación, Gutierrez Zanelli (2021) menciona que se es cuando "una marca ha sido otorgada a sido otorgada, pero es una marca idéntica o muy similar, o confundible con una marca notoriamente conocida"

Lindley Russo (2018) aporta manifestando que si al momento de iniciarse el registro de una marca, conforme a las normas peruanas, está se cancelara a petición del titular legitimo a través del Indecopi, siempre y cuando esta marca sea igual o semejante a una que de acuerdo con la legislación vigente sea efectivamente notoria –sea igual o semejante- al momento de su registro (p. 229).

2.2.3.3. Cancelación por falta de uso

La cancelación por falta de uso es el tema central de la presente investigación, por lo tanto, será desarrollado de manera más amplia en el siguiente apartado.

2.2.4. La cancelación marcaria por falta de uso

En la cancelación por falta de uso se observa la probabilidad de la cancelación de una marca registrada por la falta de uso de esta, teniendo en cuenta la reglamentación prevista en la Decisión 486, en sus artículos 165 en adelante (De Vettor Pinillo, 2013, p. 316).

El artículo mencionado líneas arriba refiere a que el Indecopi, podrá cancelar el registro de una marca *a solicitud de la parte interesada,* toda vez que la marca no se haya usado, sin motivo justificado, en alguno de los países que conforman la Comunidad Andina durante 3 años seguidos, anteriores a la fecha que se presentó la solicitud de cancelación de la marca.

Es importante mencionar que la emplazada es la que lleva la carga de la prueba. Asimismo, la marca registrada no será cancelada cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.

Para verificar el uso en un procedimiento de cancelación, la Sala de la Propiedad Intelectual, se encarga de analizar que la emplazada cumpla con demostrar que el signo usado en el mercado sea idéntico al signo registrado, toda vez que estas diferencias no cambien su característica distintiva.

La emplazada también debe cumplir con distinguir a través de su marca, algunos o todos los servicios o productos, así como la disposición de la marca en el mercado, aquellos puestos en el comercio o que estén a disposición en el mercado en el modo y cantidad correspondiente a cada producto o servicio.

Como dato adicional, Lindley Russo (2008) refiere que la cancelación por falta de uso que es definitivamente la causal que con más frecuencia se utiliza en nuestro medio sobre el resto de causales de cancelación (p. 208).

2.2.4.1. La cancelación parcial

Para Fernández-Novoa (2001), respecto a la cancelación parcial de una marca se originó esto por la posibilidad del uso parcial de la marca por parte del usuario, siendo mediante la Ley de 1967 en Alemania donde se acoge esta posibilidad, la misma que se ha mantenido en la Ley de Marcas de 1995 y el Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria en Alemania (p. 268).

Cabe resaltar que la marca ha sido efectivamente usada, siempre y cuando se pruebe que la carga del uso ha de estimarse cumplida únicamente en relación con los servicios o productos concretos para los que el uso efectivo quedo demostrada, en

tanto, no se toma en cuenta sus efectos sanatorios a los productos o servicios similares, o los restantes productos o servicios de la misma clase.

Este sistema rígido es demasiado oneroso por la posibilidad del riesgo de las cancelaciones parciales de los registros de las marcas, favoreciendo a los intereses de los competidores del titular de la marca registrada, en tanto se sanciona por el hecho de que el titular no utilizo la marca registrada.

La Decisión 486 (2000) establece que en la extensión de tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se solicitó la cancelación, cualquier tercero con interés puede iniciar una acción de cancelación de una marca que no haya sido usada por el titular de la misma, por licenciatario o por cualquier autorizado, toda vez que este no tenga un fundamento debidamente justificado, el uso deberá darse en al menos uno de los países miembros (art. 165).

Respecto a la posibilidad de la cancelación de una marca se ha podido acreditar dos tipos de cancelación, entre ellas tenemos: la cancelación del registro en forma total y la cancelación del registro de forma parcial.

En tal sentido, mediante la Resolución Nº 2101-2007/TPI-INDECOPI se ha establecido que en la cancelación parcial de una marca, el interesado deberá presentar una solicitud y esperar su trámite de dicha cancelación, por lo que Indecopi tendrá que poner de conocimiento de este trámite administrativo tanto al interesado, como al titular de la marca afectada por la cancelación, no obstante tramitarla y encausarla conforme al impulso de oficio consagrada en la Ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General.

Es por eso necesario, que el titular de la marca acredite fehacientemente el uso de dicha marca, en tanto se podría cancelar total o parcialmente el registro de dicha marca.

A través de la Resolución Nº 2101-20077/TPI-INDECOPI, el Tribunal del Indecopi ha dejado sentada las bases para establecer la posibilidad de cancelar parcialmente un registro de una marca por falta de uso, siendo el titular de la marca el responsable de la mayor carga probatoria para dicho fin, siendo esto una herramienta útil, como ha quedado demostrado en el sistema comunitario europeo y español, donde ya se vienen aplicando estas cancelaciones parciales de registro de una marca por falta de uso.

Tabla 1

Criterio de la SPI sobre la cancelación parcial*

N°	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca "X"	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	no está específicamente detallado en la lista, pero pertenece al "*y demás*"]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b; sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente	{a, c, d, e, f, g}	{b}

	detallado en la lista, pero pertenece a b, además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]		
{a, b, c, d, e, f, g}	no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]	{a, b, c, d, e, f, g}	{ø}

Nota. Fuente: Indecopi. Sala Especializada de la Propiedad Intelectual

2.2.4.2. La cancelación como mecanismo de defensa

Sobre esto, la normativa andina establece que como mecanismo de defensa ante un proceso de oposición de registro puede solicitarse la cancelación por falta de uso de una marca, interpuesto sobre la base en la marca no usada (Lindley Russo, 2008, p. 226).

2.2.5. Sobre el uso de la marca

Las primeras luces del uso de las marcas datan de 3000 años atrás, este se da a través de las artesanías indias, las cuales se hallaron firmadas por sus creadores, de la misma forma se hallaron restos de marcas de productos de diversas civilizaciones tal como las romanas y chinas, también con la prosperidad de la actividad comercial esencialmente en ciertas provincias italianas en la edad media y el progreso del comercio marítimo se fue difundiendo ampliamente el uso de marcas para distinguir productos de diferentes fabricantes, la revolución industrial fue la época en la cual las marcas alcanzaron la cúspide más alta de progreso y de esa manera se ha mantenido hasta ahora (Segura Mena, 2011, p. 78).

En la actualidad, el principio que establece la obligatoriedad del uso en el mercado de una marca registrada es un elemento esencial del sistema marcario (Fernández-Novoa, 2001, p. 453).

Según Gamboa Vilela (2006) nos encontramos frente a un concepto definido normativamente. Pues, es trabajo de cada país establecer en su legislación que marca está siendo utilizada en el mercado (p. 226).

Es importante mencionar que mientras una marca se encuentra más posicionada en el mercado, teniendo en cuenta que no solo el uso es necesario, sino también otras herramientas como la publicidad, mayor valor tendrá la marca y de esa forma se va conformando como capital intangible. (Lindley Russo, 2008, p. 200).

Es importante mencionar que, de acuerdo con diversas resoluciones de la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual, existen dos tipos finalidades de obligación del uso de una marca.

La finalidad de índole esencial: puede observarse al contribuir en la consolidación de la marca como bien inmaterial a través la vinculación entre la marca y el producto en la mente de los consumidores.

Aunque lo mencionado anteriormente depende de otros factores no relacionados con la actividad del titular de la marca, el adecuado uso de una marca es importante para que el vínculo entre la marca y el producto se haga realidad.

De igual forma, la aproximación de los productos o servicios formalizados en el registro al uso que en realidad se está dando en el mercado es otra de las finalidades de índole esencial de la obligación del uso, pues dicha aproximación colabora con la resolución de los problemas que siempre se encuentran presentes en la determinación

de la confundibilidad entre un nuevo signo solicitado y un signo previamente registrado.

Sobre está aproximación, la Sala competente menciona que la intención de la norma no se centra en conservar el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso esté acreditado y para sus similares, sino que este tipo de cancelación tiene por objeto traducir de la manera más precisa la realidad del uso en el mercado, en cuando al registro que la protege.

En ese sentido, se respetaría lo establecido en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486, donde precisa que el solicitante de un registro deberá indicar expresamente aquellos servicios o productos que desea proteger a través del registro de una marca.

La finalidad de índole funcional: refiere al descongestionamiento del registro de una marca en el mercado, iniciando la posibilidad de someter a cuestionamiento el uso de una marca y de esa forma ser canceladas para que nuevos solicitantes puedan acceder a registras dichas marcas.

Por otro lado, en cuanto a la determinación de cuándo y cómo se cumplirán con la obligación de uso de la marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha realizado en diversas jurisprudencias que deberá tener en cuenta el elemento cuantitativo y la forma del uso.

Sobre el elemento cuantitativo: se debe tener en cuenta que determinar el uso de una marca es relativo, pues debe vincularse con el servicio o producto que se comercie y con aquellas características que el titular utiliza como marca. De esta forma, si se trata de una marca que distingue, por ejemplo, “bienes de capital podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración que en un año se han efectuado

dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial" (Proceso 518-IP-2015).

Por el contrario, los productos masivos no tendrían la misma suerte, puesto que "no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano" (Proceso 518-IP-2015).

Sobre la forma de uso: debe tenerse presente que el uso de la marca debe ser real y efectivo de tal forma que no solo deberá existir la intención de uso o publicidad de la misma, sino que esta debe ser manifestada externa y públicamente, pues el uso no solo debe ser simbólico o formal, sino real.

Ante ello, Gamboa Vilela (2006) indica que los servicios y productos deben

> encontrarse a la disposición del consumidor en el mercado. De esa forma, no sería suficiente con la mera publicidad que haga el titular de la marca en relación con ella, así sea propagada por mecanismos de difusión masiva, pues se requiere todo lo opuesto, es decir, la disposición efectiva de los servicios o productos en el mercado y de forma continua (p. 228).

Entrado en el contexto de la presente investigación, García Vidal menciona que "el uso de una marca en Internet es aquella en la que el signo se emplea para distinguir un producto o servicio que se puede contratar, pagar y recibir en la red" (como se citó en Segura Mena, 2011, p. 82).

Entonces, desde entonces se podía observar que a través de la internet es posible el uso de la marca mediante algunos mecanismos usados para la contratación, pago y recibo en la red. Posteriormente veremos que, años siguiente evolucionó al comercio electrónico.

2.2.6. Definición de mercado

El mercado es una ubicación, una institución y entidad abstracta, mediante la cual se confrontan la oferta y la demanda. En el mercado es posible observar cómo se constituyen los precios y aquellas modalidades de intercambio entre agentes económicos y consumidores (Rème, 2005, p. 15).

Según Menard el mercado es "un mecanismo de transferencia de derechos de propiedad, transferencias que son no obligatorias, voluntarias, fundamentadas en la soberanía de los agentes" (como se citó en Tello Castrillón, 2006).

2.2.7. El sistema marcario y el e-commerce

El e-commerce o comercio electrónico, se define "como la producción, distribución, mercadeo, venta o entrega de bienes y servicios por cualquier medio electrónico a empresas, hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas" (OMC, 1998).

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el último año, el Perú ha alcanzado sus niveles máximos de crecimiento dentro del sector de comercio electrónico. Se registra que a junio de 2020 el crecimiento llegó al 86% y en julio de 2020 alcanzó el nivel histórico de 160% (como se citó en Ramírez Chiroque, 2021).

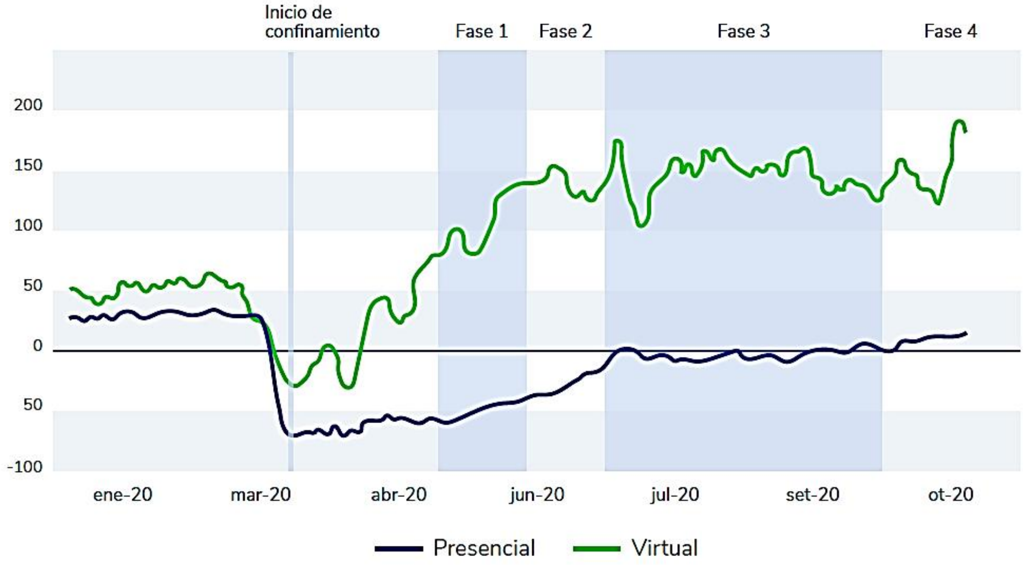
Adicionalmente, se sabe que la Covid-19 ha originado nuevas costumbres de adquirir productos o servicios en el consumidor, convirtiendo a los consumidores en más exigentes inclusive en razón a la información de la compra que desea realizar de determinada marca.

Asimismo, el aislamiento social, producto de la Covid-19, convirtió el consumo en lugares de acceso físico en consumo vía canales electrónicos; es importante

mencionar que a pesar de que las cifras del e-commerce son muy altas, el nivel de digitalización del mercado peruano es bajo (Cáceda Salazar, 2021, p.5).

Figura 1

Compras con tarjeta según canal, en el Perú



Nota. Fuente: BBVA Research.

En el sistema marcario, la doctrina ha dividido en dos supuestos el comercio electrónico en relación con el uso de la marca, el e-commerce directo e indirecto.

Sobre el e-commerce directo, Garcia Vidal menciona que nos encontramos ante el uso efectivo de un signo, así como la publicidad realizada a través de la internet, cada vez que esta se encuentre junto a la posibilidad potencial de comprar productos o se encuentre en presencia del lanzamiento de aquellos productos o servicios que se ofrecerán. Es tal sentido, nos encontraremos ante el supuesto de comercio electrónico directo (como se citó en Segura Mena, 2011, p. 83.).

Por otro lado, sobre el e-comerce indirecto, se afirma que nos encontramos ante un supuesto de uso de la marca, toda vez que esta tenga su aparición en el desarrollo de la contratación y también que dicho signo sea el rostro en los productos que sean recepcionados por parte del consumidor, de igual forma, bastaría con que

el signo sea identificado online para considerar la presencia del uso de una marca, en conclusión, “las marcas con nombres de dominio pueden ser constitutivas de un uso relevante de la marca” (García Vidal, citado en Segura Mena, 2011, p. 83).

2.2.8. El Marketplace

Son plataformas que permite a los proveedores vincularlos con una comunidad de potenciales consumidores, con la finalidad dejar que interactúen en sus transacciones para ejercer un mercado digital.

Chávez (2020) la define como “una plataforma online en la cual se comercializan diversos productos y servicios, al igual que lo hacen los centros comerciales con productos y servicios de las tiendas físicas” (párr. 1).

2.2.9. La analítica digital

Para Kaushik (2010) es “el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de su sitio web y de la competencia, para impulsar una mejora continua de la experiencia online que tienen tanto los clientes habituales como los potenciales y que se traduce en unos resultados esperados” (p. 20).

En ese mismo sentido, González (2017) afirma que se trata de datos compilados y analizados que fueron recogidos por mecanismos de medición digital, por el sistema interactivo de los navegadores en el entorno digital, es decir en el sitio web, aunque también en intranet y apps (párr. 4).

Pacheco Masías (2019) indica que “consiste en la capacidad de analizar datos, con el fin de generar conclusiones sobre plataformas digitales, ya sean páginas web, aplicaciones móviles u otros, y tomar acción sobre los hallazgos” (párr. 2).

Entonces, se puede decir que la analítica digital "permite a las marcas y propietarios de sitios web comprender cómo se encuentran y utilizan sus sitios y aplicaciones. Mediante el uso de datos analíticos digitales, las empresas pueden optimizar la experiencia del cliente en sus sitios web" (AT Internet, 2019). Pues utilizando esa misma data se puede observar la preferencia de compras de los usuarios electrónicos.

La herramienta de medición y de alcance o limitación usadas para desarrollar los análisis de datos de forma cuantitativa y cualitativa, respectivamente, son las métricas y las dimensiones.

2.2.9.1. Dimensiones

Las dimensiones son atributos de los datos, principalmente delimitaciones sobre lo que se quiere obtener el tráfico de data. "Generalmente es un atributo o una característica de un dato, por ejemplo: la dimensión ciudad, se hace referencia de que ciudades viene el tráfico, la dimensión ciudad comienza a disgregar de que ciudad viene el dato" (Arellano, 2020).

Se trata de aquellas variables son aquellas variables que nos pueden permitir marginar un valor de la data y establecer un grupo de datos, las dimensiones *más comunes* son, los dispositivos, el tipo de usuario, la ubicación del usuario y las páginas vistas (Teixidó, 2020).

a) el usuario recurrente: es un usuario fidelizado con la marca, que entrar a la web para encontrar nuevos productos o para volver a mirar los que ya han visto y el usuario nuevo que son aquellos usuarios que no nos conocen y que aterrizan en la web de casualidad o por ser vistos en anuncios.

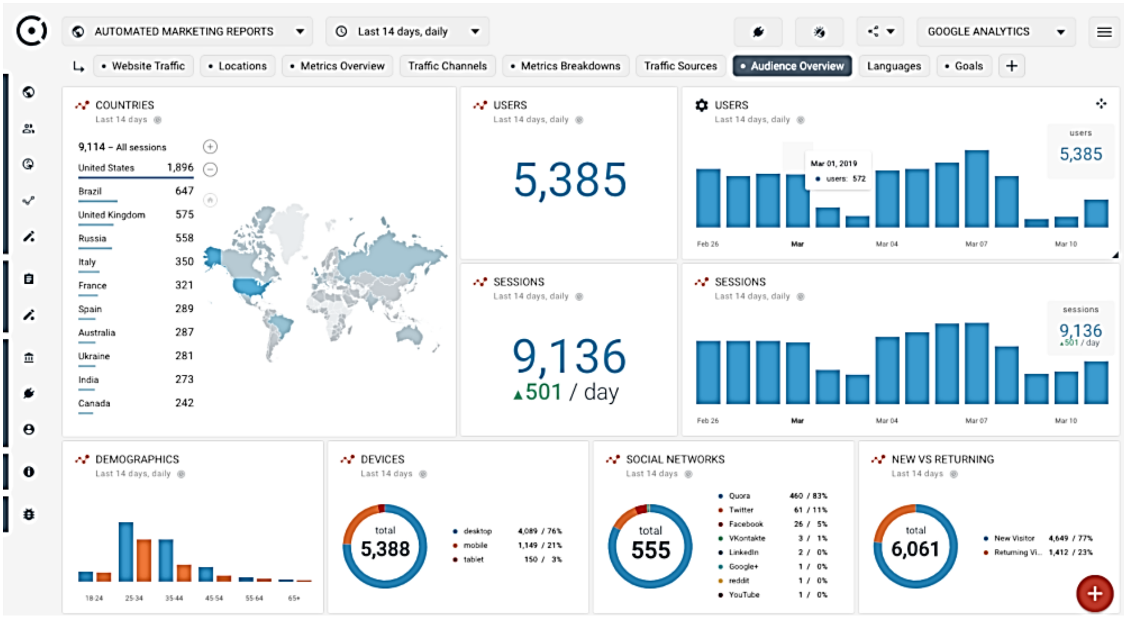
b) Los dispositivos: esta información es relevante para poder analizar el comportamiento del usuario en función del dispositivo.

c) La ubicación del usuario: básicamente encontraremos la información de donde está el usuario en el momento de consultar la web analizada, ciudad, país.

d) Las páginas vistas: básicamente es la información de la url de la página, esta información ayuda a entender el contenido que los usuarios están consultando, para que posteriormente se pueda analizar, también, los patrones de navegación.

Figura 2

Dimensiones de Google Analytics



Nota. Fuente: Initcoms

2.2.9.2. Métricas

Se trata de "un dato que sirve para ver la evolución de alguna de las áreas de negocios o de las acciones de marketing. Son todos aquellos datos que se usa para ver la evolución del negocio" (Tomas, 2020, 0:31).

También se puede definir como "todas aquellas medidas que nos permiten conocer los resultados, acciones y tamaño de una acción de Marketing Digital; con

estas podemos determinar la efectividad, realizar comparaciones o planificar proyectos futuros, entre otros" (Arellano, 2020).

La métrica es la parte cuantitativa, esto al momento de hablar de analítica digital. Algunos tipos importantes de métricas son:

a) ***Métrica de adquisición:*** en las métricas de adquisición se mide las visitas y visitantes, las visitas por dispositivos, las fuentes de tráfico y los registros.
b) ***Métrica de comportamiento:*** es un conjunto de interacciones que tiene lugar en nuestro sitio web en un periodo determinado, pues se trata sobre el consumo del contenido en la página web. Mide el número de páginas que se visualizan durante todas las visitas en un sitio web.
c) ***Métricas de conversión:*** mide las transacciones, es decir, el número de ventas; tasa de conversiones, es decir, el número de transacciones o del objetivo de nuestro portal dividido por las sesiones.

Es importante menciona que el desarrollo de una marca se da a través del análisis que se hace a una cantidad de componentes vinculados al valor intangible de la empresa; es decir la imagen de la marca. Es posible medirla, pero estos indicadores facilitan la observación de la marca en el mercado, principalmente en relación con sus competidores (ESAN, s. f.).

Capítulo III: Marco Referencial

3.1. Reseña histórica del sistema marcario en el Perú

Es importante mencionar que España, negó a sus colonias americanas la actividad comercial privada con otros países, por lo que no hubo necesidad de protección de las marcas. Recién en el año 1778, las colonias de España se abrieron al comercio de sus productos con la entrada en vigor del Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias.

En dicho reglamento, se puede encontrar penas para la falsificación de marcas, lo que sería un paso importante para la comercialización de productos de las colonias, pues en su artículo 30 menciona expresamente: “Penas en que incurren los que resultaren autores, o cómplices de la falsificación de marcas, o despachos; y nuevo examen que se hará en los cargamentos de América para mayor seguridad” (Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778).

La Ley de Privilegios de 1869, fue la primera norma en desarrollar y proteger la propiedad industrial en la República del Perú, promulgada por el presidente Balta y posteriormente modificada en el año 1892 por el presidente Bermúdez incluyendo la protección del derecho de marca (Kresalja Rosselló, 2007, p. 560).

Fue en el año 1959, donde se promulga la Ley de promoción industrial, Ley 13270, donde se puede hallar en el Título Sexto, la regulación del Régimen de la Propiedad Industrial.

En 1966 se aprobó en el Perú, de manera oficial la Clasificación Internacional de Niza para el registro de marcas, establecidas por las oficinas internacionales

reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual, por sus siglas en ingles BIRPI, hoy conocida como OMPI (Rosasco Dulanto, 1996, p. 34).

En el año 1970, la Ley 13270 fue derogada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la Propiedad Industrial quedó únicamente regida por un Decreto Supremo, el D.S. 001- 71/TC/DS (Kresalja Rosselló, 2007, p. 451).

Fue en el año 1979, cuando el Perú incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Ese mismo año, se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como órgano jurisdiccional, con el propósito de reunir las interpretaciones de la normativa comunitaria.

En noviembre del año 1991, entró en vigor la Decisión 311, y solo estuvo vigente hasta el año diciembre de ese año, donde entró en vigencia la Decisión 313, desarrollando el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Es importante mencionar que, en el año 1992, se promulgó la Ley General de Propiedad Industrial, a través del Decreto Ley 26017, Esta normativa buscó adaptar la regulación nacional de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones de la Decisión 313.

Posterior a ello, en el año 1994, entra en vigor una nueva norma sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial, a través de la Decisión 344. En esos años el Perú, así como los países que conformaban la Comunidad Andina, ingresan a formar parte de la OMPI, del Convenio de París, la OMC y el ADPIC.

Específicamente en el año 1995 el Perú se adhirió recientemente al Convenio de Paris; sin embargo, dicho convenio data del año 1883, y se suscribe con la finalidad de proteger la Propiedad Industrial. Dicho convenio suscrito entre diversos países significa el paso inicial para dar seguridad al derecho intelectual en otros países diferentes al de origen.

Este hecho se dio a raíz de la necesidad de protección internacional, ya que en año 1873, se realizó la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que diversos intelectuales no asistieron por miedo a que terceros se adueñaran de sus ideas y de esa forma exportarlas comercialmente en otros países (Ompi, s. f.).

En el año 1996, el Perú promulgó la Ley de la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor a través del Decreto Legislativo 823, con la finalidad de unificar en un solo cuerpo normativo la norma andina y la ley nacional.

Finalmente fue en el año 2000, que entra en vigor un nuevo Régimen Común de la Propiedad Industrial, a través de la Decisión 486, así como las disposiciones complementarias que se dan a través del Decreto Legislativo 1075. Los cuales siguen vigentes a la actualidad.

3.2. La evolución de la cancelación en la norma comunitaria

Primero, es importante mencionar que el uso de la marca es considerado para las legislaciones de todo el mundo como una obligación; sin embargo, la carga de esta obligación se ha desarrollado desde el siglo XIX a la actualidad. Según Mayr la primera normativa sobre la regulación de uso de una marca data del 19 de diciembre de 1879, con el ordenamiento sobre la normativa marcaria en Suiza.

Posterior a ello, describimos la evolución de la cancelación a través de las Decisiones de la Comunidad Andina, entre los períodos de las décadas pasadas que van desde los 60s a los 90s.

Así tenemos los primeros indicios respecto a la cancelación del registro de marca en la Decisión 85 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece en su artículo 76º que “el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha

expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56º y 58º del presente Reglamento” (Decisión 85).

Como se puede apreciar la Comunidad Andina de Naciones mediante esta Decisión 85, desarrolla este concepto para determinar de qué manera se puede dar a conocer la cancelación del registro de una marca, al punto que establece las formas en que se accionan administrativamente, así como también se puede dar inicio a dicho efecto dentro de los cánones establecidos en esta disposición.

Es evidente que nuestra legislación nacional tuvo en ese momento que adecuar su legislación interna sobre la cancelación del registro de las marcas, a lo planteado por la Decisión 85.

No obstante, esta Decisión 85 en el artículo 76º, hace mención a dos artículos que le acompañan que son el artículo 56º y 58º, que se complementan al señalar en el artículo 56º, que establece la novedad, la visibilidad y la suficiencia distintiva como elementos esenciales para registrar una marca; y en el artículo 58º, lo relacionado a las prohibiciones de registro, tales como las contrarias a las buenas costumbres, el engaño publicitario, las denominaciones descriptivas, palabras del lenguaje corriente, las reproducciones de banderas o emblemas, las confundibles con otras registradas, traducciones de marcas, entre otros.

En tal sentido, fue el ITINTEC en nuestro país la entidad estatal que tuvo que efectivizar dentro de territorio nacional lo establecido en la Decisión 85 y demás decisiones que al respecto dio a conocer la Comunidad Andina de, con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en ellos como a continuación hacemos mención.

Así se tiene que, en ese momento se tuvo que tomar en cuenta lo señalado por el artículo 77º, donde establece que “podrá sancionarse hasta con la cancelación

definitiva de la marca o de la licencia cuando se compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o el licenciatario de una marca ha especulado o ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del País Miembro” (Decisión 85).

En definitiva, son estos lineamientos los antecedentes próximos a la forma como se dio a conocer desde los años 70s y 80s como se manifestó la cancelación del registro de la marca en nuestra región sudamericana a través de la Comunidad Andina de Naciones.

Es importante mencionar que, la cancelación instituida en la Decisión 85 no es la misma que en la actualidad se manifiesta en la normativa vigente, pues en la actualidad esta cancelación se encuentra relacionada con el uso real y efectivo de una marca y no con el uso indebido sobre una marca sobre el precio y la cantidad.

Posteriormente la Decisión 311, en el artículo 99º señala que la autoridad competente podrá cancelar la marca cuando no se haya usado en algún país miembro durante los cinco últimos años.

Por otro lado, el artículo 100 establece que una marca se encontrará en uso cuando los servicios o productos se hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo la marca, siempre y cuando sea en cantidad y modo correspondiente a su naturaleza.

Como se puede apreciar, en la Decisión 311, el plazo de uso de una marca previo a una cancelación es de cinco años, a diferencia de la actualidad que son tres años.

Por otro lado, la Decisión 313, en su artículo 98º, establece que la autoridad competente podrá cancelar un registro de marca, cuando un tercero interesado, previa

audiencia con el titular de la marca, cuando esta no haya sido usada dentro del plazo de cinco años antes de la acción iniciada, se cancelará.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada

El artículo 99 establece que una marca se encontrará en uso cuando los servicios o productos se hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo la marca, siempre y cuando sea en cantidad y modo correspondiente a su naturaleza.

En la Decisión 344 a diferencia de las decisiones 311 y 313, se reduce el plazo de uso previo a la cancelación, y pasa a ser de cinco años a tres años, lo cual resulta novedoso en comparación con las legislaciones de otros países en ese momento.

Además, bajo esta norma indica que la institución de la cancelación también puede solicitarse como defensa en un procedimiento observación, de infracción o de nulidad, planteados sobre la base del no uso de una marca.

En tal sentido, la norma precisa que como medios de prueba se podrán usar las facturas comerciales que demuestren regularidad y cantidad de comercialización, así como los inventarios de las mercancías identificadas con la marca certificada por auditores, y deja la ventana abierta estable

En el artículo 110 se establece que se entenderá que se encuentra en una toda marca que sus productos o servicios distinguidos han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el modo o cantidad adecuada.

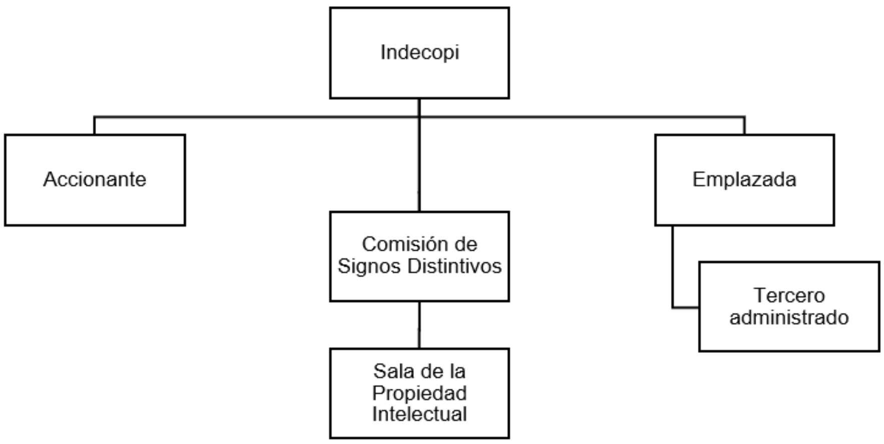
De lo antes expresado podemos afirmar que, mediante estas Decisiones, dejar sentado las bases de la necesidad que se tuvo desde siempre, de dar por zanjado desde el ordenamiento jurídico comunitario, el procedimiento y la forma en que se tuvo que manifestar la cancelación del registro de una marca a nivel de los países miembros de la Comunidad Andina, y por consiguiente en nuestro país como Estado miembro. Cabe resaltar que el Perú es miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones desde su fundación a través del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, en donde nuestro país se hace miembro desde ese mismo año 1969, en que se fundó este acuerdo internacional.

La normativa andina vigente es la Decisión 486 del Régimen Común de la Propiedad Industrial, y es a través de ésta que se basa la presente investigación.

3.3. Partes del procedimiento de cancelación

Figura 3

Partes del procedimiento de cancelación



Nota. Elaboración propia.

3.3.1. El Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante el Indecopi, es un organismo técnico especializado,

adscrito a la PCM, con la función de ser vigilante de libertad de empresa y la libre iniciativa privada, enmarcada en nuestra constitución; así como la defensa de la libre y leal competencia, la protección de los derechos de los consumidores, la eliminación de barreras burocráticas, la corrección de las distorsiones en el mercado provenientes de dumping y subsidios, y la protección de la Propiedad Intelectual.

Es decir, el Indecopi es la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, la cual desarrolla el derecho de marcas a través Dirección de Signos Distintivos, en adelante DSD.

3.3.1.1. La Comisión de Signos Distintivos

La Comisión de Signos Distintivos, en adelante CSD, es aquella comisión de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, competente para resolver en primera instancia administrativa todos aquellos procesos sancionadores y trilaterales, tales como cancelaciones de registro, oposiciones, nulidades marcarias y las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial (marcas).

Adicionalmente, la CSD resuelve como segunda y última instancia aquellas denegatorias de solicitudes de registros de signos distintivos que fueron resueltos por el área de marcas no contenciosas de la Dirección de Signos Distintivos.

3.3.1.2. La Sala Especializada de la Propiedad Intelectual

Es la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que resuelve materias de Propiedad Intelectual, la cual esta encargada de la resolución de conflictos, como segunda y última instancia, de aquellos procesos iniciados en la comisión de derecho de autor, en la comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, así como ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.

Adicionalmente, se encarga de resolver las nulidades administrativas que se generen en el procedimiento, así como resolver las todas aquellas quejas por defectos de tramitación en los procedimientos que se presenten contra las comisiones.

La sala cuenta con cinco vocales encargados de las resoluciones de los procedimientos mencionados anteriormente.

3.3.2. El accionante

La Decisión 486 establece que el Indecopi podrá cancelar el registro de una marca *a solicitud de persona interesada*, para determinar el término persona interesada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante TJCA, determinó que se trata de aquella persona que deberá demostrar "un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado" (Proceso 86-IP-2013).

Asimismo, el mismo TJCA determinó específicamente que la *persona interesada* es aquella que se encuentra legitimada para accionar, es decir, se trata de "la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (Proceso 15-IP-99), así como "la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada" (Proceso 131-IP-2007).

3.3.3. La emplazada

El Perú se desarrolla la normativa marcaria con un sistema constitutivo, es decir, que el derecho de una marca nace con el registro, y a través de este registro el titular de la marca cuenta con el derecho exclusivo de uso sobre ella, pues este derecho le fue conferido a través de dicho registro.

Por lo tanto, dicha marca solo podrá ser usada, de manera exclusiva, por el titular y teniendo en cuenta que la cancelación por falta de uso, cuestiona el uso el emplazado a dicho procedimiento es el titular de la marca.

3.3.4. Tercero administrado

El tercero administrado es aquella persona que no es el titular de la marca registrada, pero tiene un interés jurídico sobre la protección de esta, porque se encuentra autorizado para su uso.

La licencia de uso es un acuerdo privado destinado a ceder el derecho sobre el uso de una marca registrada, celebrado por el titular a un tercero a través de un contrato donde se establecen esencialmente los criterios de autorización para el uso de la marca registrada.

Es importante mencionar que, la Sala reconoce al tercero administrado sin la existencia de una licencia de uso, pues, en diversas resoluciones consideró medios probatorios emitidos por este tercero, para acreditar el uso de una marca, argumentado que, habiendo sido presentado por el emplazado, se deduce que se trata de una persona autorizada por el titular para hacer uso del signo.

Capítulo IV: Resultados

6.1. Marco Metodológico

6.1.1. Tipo de Investigación y Diseño de Investigación

El presente estudio es de tipo cualitativo, pues, evalúa la necesidad de incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso.

El presente estudio se trata de una investigación descriptiva. Asimismo, es una investigación básica, por su finalidad.

6.1.2. Instrumentos

De la recopilación de resoluciones mencionadas, se realizó una revisión documental (jurisprudencial), como técnica de recolección de datos para la aplicación de la presente investigación, la cual tuvo como resultado 88 fichas de observación documental, que son reflejadas en tablas, tal como podremos apreciarlas más adelante.

La presente investigación trabajó con información pública, tomada del Portal Web del Indecopi o proporcionada por esta entidad a través de Acceso a la Información Pública, donde no se procesan datos sensibles o datos relativos a la intimidad.

Se debe tener en cuenta que las resoluciones publicadas en el Portal Web del Indecopi emitidas por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual no contienen información de tipo confidenciales, ya que dicha información es pública y se encuentra al alcance de cualquier ciudadano.

- **Validez del instrumento**

Para la validación se tomó en cuenta el juicio y técnica de los expertos, los mismos que revisarán los cuestionarios elaborados y aportaron recomendaciones y mejoras.

Tabla 2

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento

N°	Grado Académico	Nombres y apellidos del experto	Dictamen
1	Magister	Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita	Aplicable
2	Magister	Gabriel Ravelo Franco	Aplicable
3	Magister	Manuel Alonso Esteves Cabanillas	Aplicable

Nota. Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Recursos de información

La presente investigación considera todas aquellas resoluciones de cancelación por falta de uso emitidas por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual en el año 2020. Así como las resoluciones proporcionadas por el Indecopi a través de su Carta 000299-2021-OAF/Indecopi.

6.1.4. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra

6.1.4.1. Criterios de inclusión:

a) Para el objetivo 1: se seleccionaron las resoluciones proporcionadas por el Indecopi a través de la Carta 000299-2021-OAF/Indecopi, la cual contienen las resoluciones más importantes o precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación de marca por falta de uso.
b) Para el objetivo 2: Asimismo, se seleccionaron resoluciones de la Sala de la Propiedad Intelectual del año 2020. Estas resoluciones fueron recopiladas a través del Buscador de Resoluciones del Indecopi. Para esto, tuvimos que acceder al

portal del Indecopi y proceder a su respectiva descarga, de acuerdo a los siguientes pasos:

i. Se ingresó al Portal del Indecopi www.indecopi.gob.pe
ii. Se buscó el enlace denominado *buscador de resoluciones*.
iii. En el buscador de resoluciones de ingresó a "Tribunal del Indecopi".
iv. Luego a Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
v. Se colocó el año "2020"
vi. Finalmente, en la barra de búsqueda se ingresó el término "cancelación por falta de uso".

6.1.4.2. Criterios de exclusión

a) Para desarrollar el objetivo 1: En cuanto a las 11 resoluciones proporcionadas por el Indecopi, a través de la Carta 000299-2021/OAF/Indecopi, se excluyeron las resoluciones que no son concernientes a la determinación del uso de la marca o que no son de procedimientos de cancelación de la marca por falta de uso. Asimismo, se excluyeron aquellas resoluciones anteriores al año 2005.

Tabla 3

Tabla de exclusión sobre las resoluciones proporcionadas por el Indecopi

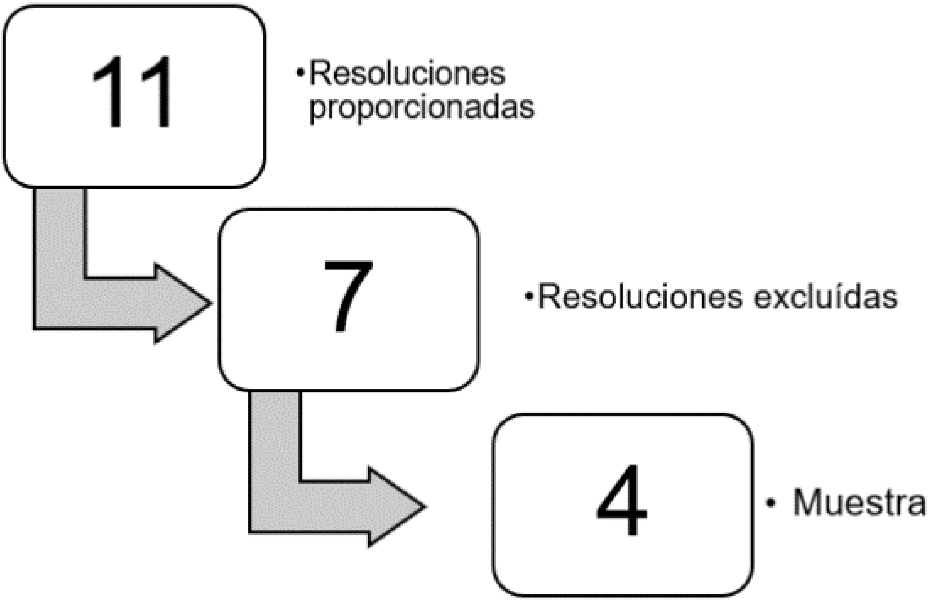
N°	Resoluciones excluidas	Cantidad	Porcentaje
1	Resoluciones anteriores al año 2005	5	71%
2	Resoluciones ajenas a los procedimientos de cancelación	2	29%
	Total	7	100%

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se excluyeron en total 7 resoluciones de las proporcionadas por el Indecopi, a través de la Carta 000299-2021/OAF/Indecopi, por los diferentes motivos detallados en la tabla 1.

Figura 4

Criterios de Inclusión y de exclusión.



Nota. Elaboración propia.

Tal como se observa en la inclusión y exclusión de resoluciones, para desarrollar el objetivo 1, se tomaron en cuenta como muestra 4 resoluciones proporcionadas por el Indecopi.

a. Para desarrollar el objetivo 2: En cuanto a las 215 resoluciones de cancelación por falta de uso que fueron emitidas por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual en el año 2020, recopiladas a través del Buscador de resoluciones del Indecopi, se excluyeron inicialmente a todas aquellas resoluciones que no son pertenecientes a procedimientos de cancelación por falta de uso; posteriormente se excluyeron aquellas resoluciones que no resuelven sobre la determinación del uso, tales como aquellas que: se encuentran incompletas, declaran la nulidad de resolución, resoluciones de desistimientos, de cancelación en base a denegatorias, que resuelven caso fortuito, calcula el plazo de cancelación o aquellas que resuelven suspender procedimientos.

Tabla 4

Tabla de inclusión y exclusión sobre las resoluciones proporcionadas por el Indecopi

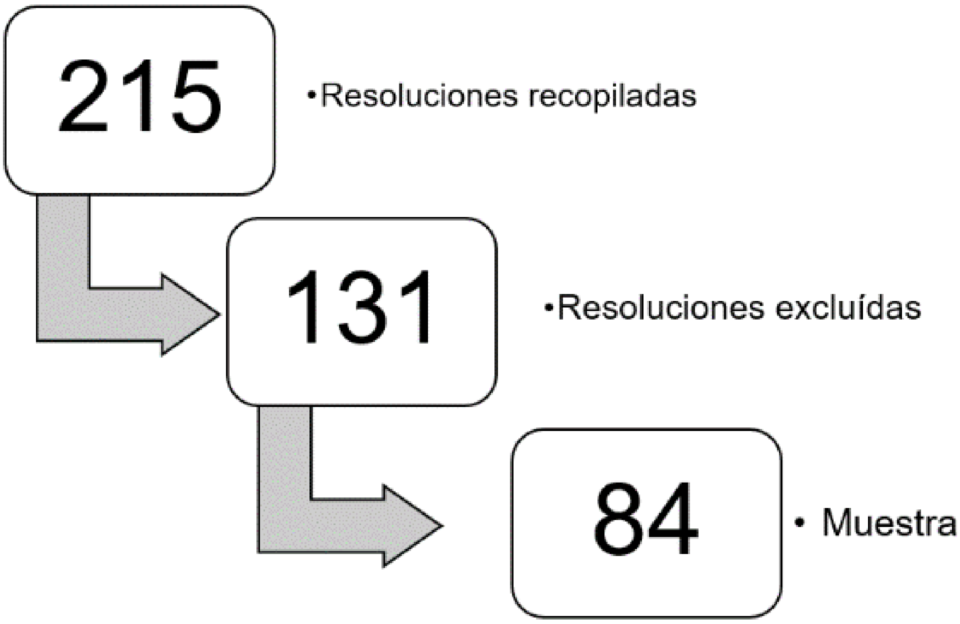
N°	Resoluciones revisadas	Cantidad	Porcentaje
1	Resoluciones ajenas a los procedimientos de cancelación.	116	89%
2	Resoluciones de procedimientos de cancelación que no resuelven sobre la determinación del uso de la marca.	15	11%
	Total	131	100%

Nota. Fuente: Elaboración propia

Se excluyeron en total 131 resoluciones de las recopiladas a través del Portal Web del Indecopi, por los diferentes motivos detallados en la tabla 2.

Figura 5

Criterios de exclusión.



Nota. Elaboración propia.

Tal como se observa en la inclusión y exclusión de resoluciones, para desarrollar el objetivo 2, se tomaron en cuenta como muestra 84 resoluciones recopiladas del Portal Web del Indecopi.

6.2. Resultados y discusiones

6.2.1. Resultados en base a objetivos

6.2.1.1. Resultados con relación al primer objetivo específico.

Para identificar qué criterios está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar la forma de uso de una marca, así como el volumen de ventas, se solicitó el acceso a la información pública a través del Portal de Transparencia del Indecopi, teniendo como resultado, las siguientes resoluciones proporcionadas por el Indecopi en su Carta 000299-2021-OAF-Indecopi:

Tabla 5

Lista de resoluciones

N°	Resolución Nro.	Fecha	Instancia
1	0305-1997-TRI-SPI-Indecopi	16 de mayo de 1997	SPI*
2	0286-1998-TPI-Indecopi	23 de marzo de 1998	SPI
3	0387-1998/TPI-Indecopi	17 de abril de 1998	SPI
4	0422-1998-TPI-Indecopi	25 de abril de 1998	SPI
5	1127-1998/TPI-Indecopi	23 de octubre de 1998	SPI
6	1183 -2005/TPI-Indecopi	08 de noviembre de 2005	SPI
7	2951-2009/TPI-Indecopi	09 de noviembre de 2009	SPI
8	4665-2014/TPI-Indecopi	15 de diciembre de 2014	SPI
9	2076-2016/TPI-Indecopi	27 de junio de 2016	SPI
10	0410-2020/TPI-Indecopi	25 de mayo de 2020	SPI
11	1137-2020/TPI-Indecopi	11 de noviembre de 2020	SPI

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Indecopi a través de la Carta 000299-2021/OAF/Indecopi. *Sala de la Propiedad Intelectual.

Se las resoluciones expuestas en la tabla, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión desarrollados en el punto 6.1.4., por lo que, ante dicha aplicación solo se analizaron 4 resoluciones de las proporcionadas por el Indecopi.

Tabla 6

Lista de resoluciones analizadas

N°	Resolución Nro.	Fecha	Instancia
1	1183 -2005/TPI-Indecopi	08 de noviembre de 2005	SPI*
2	2076-2016/TPI-Indecopi	27 de junio de 2016	SPI
3	0410-2020/TPI-Indecopi	25 de mayo de 2020	SPI
4	1137-2020/TPI-Indecopi	11 de noviembre de 2020	SPI

Nota. Fuente: Elaboración propia. *Sala de la Propiedad Intelectual.

En relación con la tabla presentada, se procedió a analizar cada una de las resoluciones, para la identificación de los criterios que utiliza el Indecopi en un proceso de cancelación con la finalidad de determinar la forma de uso de una marca y la determinación del elemento cuantitativo.

Se identificó que, en tanto la resolución Nro. 1183-2005/TPI-Indecopi, 2076-2016/TPI-Indecopi, 0410-2020/TPI-Indecopi y 1137-2020/TPI-Indecopi, describen el mismo contenido, por lo que se interpreta que son criterios que la SPI utiliza para determinar el uso, ya que, si bien los casos son autónomos uno del otro, contienen en el mismo texto en cuanto a *forma del uso de la marca*, por lo que se procedió a trasladar dicha información en una tabla.

Por lo expuesto, se deberá considerar que lo desarrollado en la siguiente tabla es el contenido de los criterios desarrollados en *forma de uso de la marca,* de las cuatro resoluciones analizadas, pues carecería de fundamente el desarrollar una tabla

para cada resolución, cuando el contenido de lo relevante para la presente investigación es el mismo.

Tabla 7

Criterios sobre la forma uso de una marca

Marca de producto	Marca de servicio
- El uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta). - No sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. - La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto. - si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas), dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.	- Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio. - En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Nota. Fuente: Indecopi

Respecto a las facturas o boletas, la resolución detalla en un pie de página que aquellos documentos deben expresar el signo registrado o la codificación que se utilice para la identificación del mismo, debiendo esta ser acreditada de manera debida.

De igual forma, el uso del signo registrado debe valorarse con respecto a los productos distinguidos y no como un nombre comercial, membrete o encabezado de factura o boleta, toda vez que de usarse de esa forma solo podrá acreditar el uso efectivo de un signo para la identificación del ejercicio de las actividades económicas y no el uso de un producto en el mercado.

Sobre la prueba física de las marcas de productos mixtas o figurativas, la resolución detalla en un pie de página que, al hablar de facturas, estas se tratan de documentos de naturaleza mercantil, en el cual encima de añadirse la descripción del artículo vendido, también se precisa la marca escrita denominativamente y no con los elementos gráficos que la conforman.

Respecto a la tabla presentada, se identifica que para acreditar la forma del uso podrán presentarse los siguientes medios probatorios:

Tabla 8

Identificación de tipos medios probatorios

Tipo	Productos	Servicio
Medio de prueba	- Facturas - Boletas de venta	- Publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio. - Facturas - Recibos por honorarios - Contratos de servicio - Publicidad - Carteles - Lista de precios, - Catálogos - Volantes - Trípticos - Encartes - Presupuestos - Papel membretado - Publicidad efectiva

Elementos de juicio	- Catálogos - Publicidad - Prueba física	No precisa elementos de juicio.

Nota. Fuente: Indecopi.

Es importante mencionar que dichos medios probatorios no deben interpretarse como una enumeración taxativa, ya que al menos en las marcas de servicio la sala tuvo a bien incluir el término etcétera, entendiéndose que pueden existir medios probatorios similares que podrán ser presentados para acreditar el uso efectivo de una marca.

Para determinar el criterio del elemento cuantitativo, la Decisión 486 establece el artículo 166, en su primer párrafo que:

> Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

De acuerdo con ello, la SPI establece sobre el elemento cuantitativo, los siguientes criterios:

Tabla 9

Criterios sobre el elemento cuantitativo

	Sobre el volumen de venta
Criterio	Deberá acreditarse (…) En la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Ejemplo	Será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Nota. Fuente: Indecopi.

En base a los resultados obtenidos en relación al primer objetivo específico, se acepta la hipótesis 1 (H1), es decir, el criterio que utiliza el Indecopi para determinar la forma de uso, se encuentra basado en documentos contables para marcas de productos y publicidad para marcas de servicios, de igual forma estos deberán tener un volumen de ventas basados en la naturaleza del producto.

6.2.1.2. Resultados con relación al segundo objetivo específico.

Para establecer el estado actual de la presentación de los medios probatorios utilizados en los casos resueltos en el año 2020 para acreditar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación cuando el emplazado realiza *e-commerce*, se tuvo a la mano todas las resoluciones sobre cancelación por falta de uso emitidas por la Sala Especializada de la Propiedad Intelectual del Indecopi, y se filtró de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión expuestos en punto 6.1.4. de la presente investigación.

En relación a lo mencionado anteriormente, se presenta la siguiente tabla donde se exponen todas las resoluciones analizadas a través de la ficha de observación documental.

Tabla 10

Consolidado de resoluciones de cancelaciones por falta de uso

Nro.	Resolución	Tipo	Resuelve	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0001-2020	S	Pr	X		X			X	X	X
2	0008-2020	P	T	X			X				
3	0038-2020	S	T	X	X	X	X		X		
4	0057-2020	P	Pr	X							X
5	0094-2020	P	Pr	X		X			X	X	X
6	0111-2020	P	T	X	X				X		

7	0113-2020	P	Pr	X	X						X
8	0119-2020	P	Pr	X							X
9	0140-2020	S	T	X					X		X
10	0169-2020	P	Pr	X		X					X
11	0234-2020	P	T	X	X	X			X	X	
12	0242-2020	P	T	X		X			X	X	
13	0246-2020	S	T	X	X					X	
14	0263-2020	P	T	X					X		
15	0272-2020	S	T	X					X		
16	0276-2020	P	Pr	X							X
17	0287-2020	P	V	X		X					
18	0311-2020	P	T	X					X		
19	0323-2020	P	T	X		X					X
20	0333-2020	P	Pr	X			X		X		X
21	0341-2020	S	Pr	X					X	X	X
22	0359-2020	S	V	X		X				X	X
23	0401-2020	P	Pr	X		X			X		X
24	0411-2020	P	V	X	X	X	X		X		X
25	0452-2020	P	V	X		X			X		X
26	0457-2020	P	T			X					
27	0471-2020	P	T	X	X	X	X		X		
28	0477-2020	P	T	X							
29	0504-2020	S	Pr	X	X				X	X	X
30	0519-2020	S	V	X					X	X	X
31	0555-2020	P	V	X					X		X
32	0716-2020	P	T	X		X					
33	0829-2020	S	Pr			X			X	X	X
34	0830-2020	S	Pr			X			X	X	X
35	0859-2020	P	Pr	X							X
36	0860-2020	P	Pr	X		X			X		X
37	0876-2020	P	Pr			X			X	X	
38	0878-2020	P	T	X	X	X			X		
39	0886-2020	P	Pr	X					X		
40	0889-2020	P	V	X					X		X
41	0901-2020	P	V	X	X				X		X
42	0909-2020	P	T	X		X			X		
43	0923-2020	S	T	X		X			X	X	X
44	0941-2020	P	T	X		X					
45	0971-2020	P	V	X	X	X	X		X		X
46	0990-2020	P	Pr	X					X		X
47	1008-2020	P	Pr	X		X		X	X	X	
48	1018-2020	P	Pr	X					X		X
49	1035-2020	P	Pr	X		X				X	X
50	1084-2020	S	V	X					X		X
51	1094-2020	P	V	X		X			X		
52	1109-2020	P	V	X	X				X	X	X
53	1111-2020	P	Pr	X					X		X
54	1135-2020	P	V	X	X				X		X
55	1154-2020	P	T	X							
56	1155-2020	P	T	X							

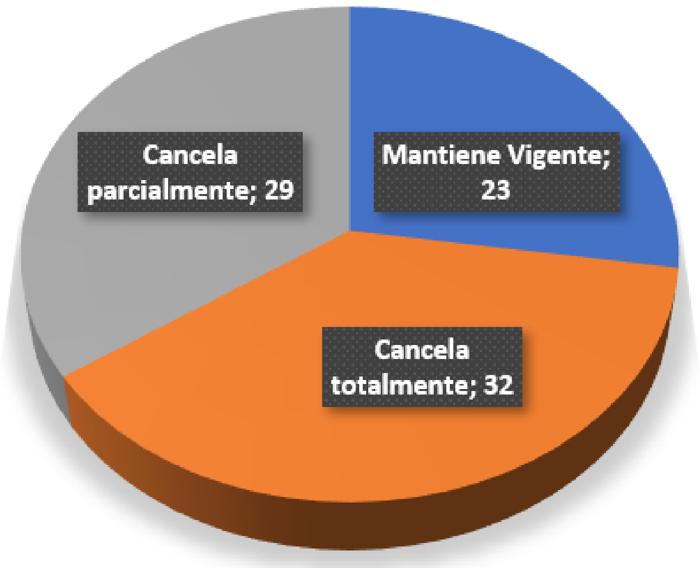
57	1163-2020	P	T	X		X					
58	1164-2020	P	T	X					X		
59	1189-2020	P	V	X							X
60	1190-2020	P	T	X		X					
61	1192-2020	P	Pr	X		X	X		X		X
62	1200-2020	P	Pr			X	X		X	X	
63	1203-2020	S	T	X		X			X		
64	1204-2020	S	T	X		X			X		
65	1230-2020	P	T	X	X						
66	1231-2020	P	V	X		X			X		X
67	1237-2020	P	V		X				X	X	
68	1238-2020	P	V		X				X	X	
69	1239-2020	P	V		X				X	X	
70	1261-2020	P	V	X	X	X			X		X
71	1272-2020	S	Pr	X					X	X	X
72	1275-2020	S	T						X	X	
73	1281-2020	P	V	X					X	X	X
74	1291-2020	P	V	X					X		X
75	1307-2020	P	V	X		X			X		X
76	1317-2020	P	Pr	X					X	X	X
77	1318-2020	P	T						X		
78	1322-2020	P	T	X							X
79	1323-2020	P	V	X							X
80	1349-2020	P	T	X	X						
81	1352-2020	S	Pr	X					X		X
82	1374-2020	P	T	X	X	X			X		
83	1389-2020	P	Pr	X		X			X		X
84	1390-2020	P	Pr	X		X			X		X
	Total			74	20	39	08	01	59	24	47

Nota. Fuente: Propia. P=Producto S=Servicio T=Canceló totalmente Pr=Canceló parcialmente V=Mantiene vigente

De las resoluciones expuestas en la tabla precedente, se logró identificar que 29 de ellas fueron canceladas parcialmente, 32 de ellas fueron canceladas totalmente y 23 de ellas se mantuvieron vigentes, esto de acuerdo con las decisiones de las resoluciones.

Figura 6

Decisión de las resoluciones observadas

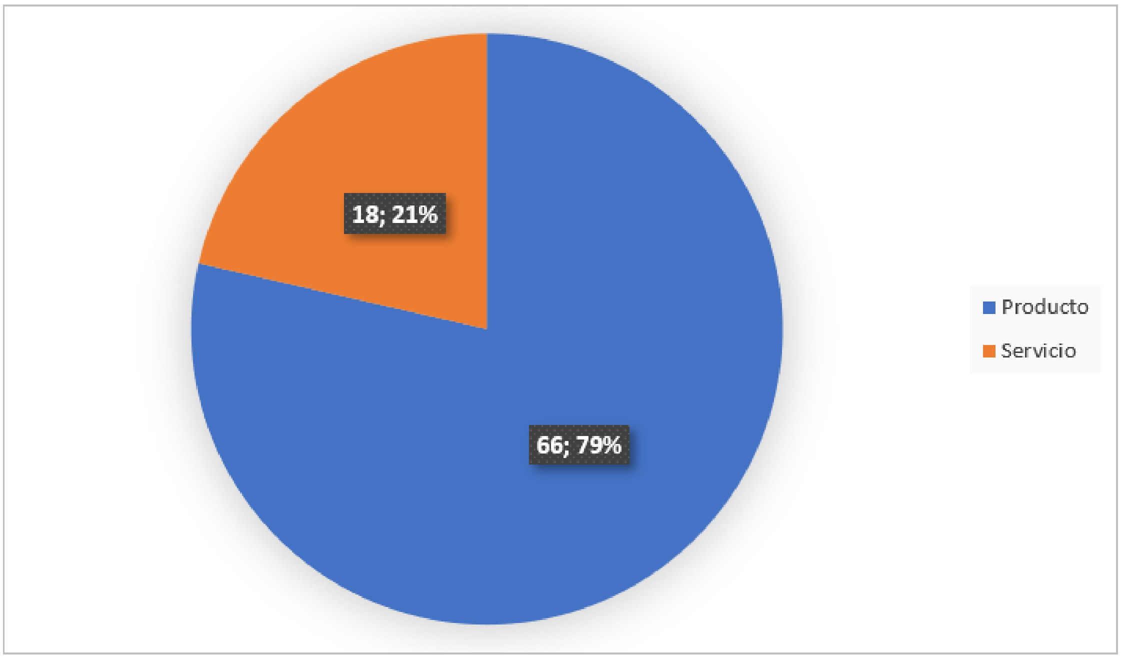


Nota. Elaboración propia.

Es importante mencionar que se contabilizaron 66 marcas de productos, que representa el 79% de las resoluciones y 18 marcas de servicios, que representan el 21% del universo de las resoluciones analizadas.

Figura 7

Cantidad de marcas de producto y servicio



Nota. Elaboración propia.

En la tabla 10 se expusieron los medios probatorios presentados ante el Indecopi en las resoluciones analizadas a través de las fichas de observación y ante ello identifican los siguientes:

Tabla 11

Medios probatorios presentados

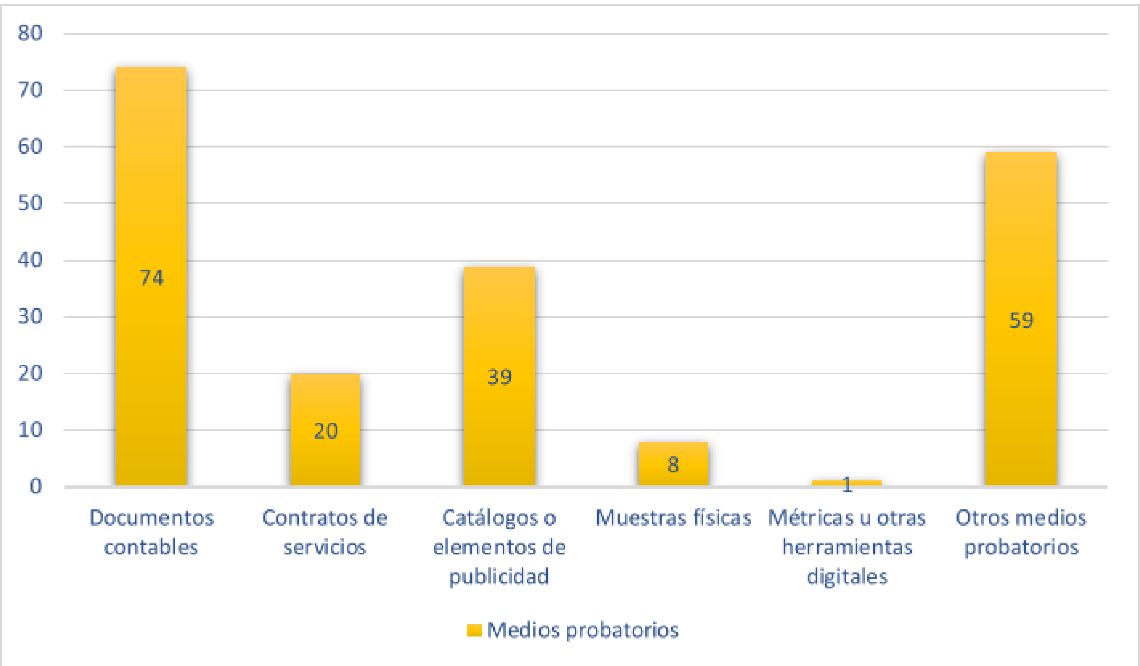
Ítem	Medios probatorios	Cant.	%
A	Documentos de tipo contable (facturas o boletas de venta)	74	88%
B	Contratos de servicios	20	24%
C	Catálogos o elementos de publicidad	39	46%
D	Muestras físicas	08	10%
E	Métricas u otras herramientas digitales	01	1.1%
F	Otros medios probatorios no mencionados en los ítems	59	70%

Nota. Fuente: Indecopi. Debe tenerse en cuenta que fueron 84 resoluciones observadas.

Para una mejor observación, se procede a graficar las cantidades presentadas en la tabla a través de la siguiente figura:

Figura 8

Cantidad de tipos de medios probatorios presentados



Nota. Elaboración propia.

Por otro lado, se presentan otros puntos importantes como resultados de interés para la presente investigación:

Tabla 12

Otros puntos importantes

Ítem	Conceptos	Cantidad	Porcentaje
G	Comercio electrónico	24	29%
H	Acreditan volumen de venta	47	56%

Nota. Fuente: Indecopi.

Del total de 84 resoluciones observadas se identificaron que 24 muestran características de realizar comercio electrónico, por presentar sus páginas web o sus redes sociales donde promocionan la venta de sus productos.

Asimismo, otro concepto importante es la cantidad de casos en los que se acreditaron el volumen de ventas, para determinar el elemento cuantitativo de las cancelaciones.

En base a los resultados obtenidos en relación al segundo objetivo específico, se acepta la hipótesis 2 (H2), es decir, que los emplazados en el procedimiento utilizaron medios probatorios basados en documentos contables, de publicidad, muestras físicas, para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso, aun cuando su negocio realiza comercio electrónico.

6.2.2. Discusiones en base a los objetivos

Para ubicarnos en contexto, es importante mencionar que la cancelación por falta de uso es una acción, establecida por la norma, que a pedido de parte evalúa la acreditación del uso de una marca en el mercado, siempre que esta se encuentre registrada.

La base normativa con respecto a la cancelación marcaria se encuentra establecida en los artículos 165 al 170 del capítulo V, de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Efectivamente, el segundo párrafo del artículo 167 establece que “el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de mercancías identificadas con la marca, entre otros” (Decisión 486).

En base a ello, la presente investigación trata de analizar los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar el uso de una marca, así como la determinación del elemento cuantitativo; y, la descripción del estado actual de la presentación de los medios probatorios que fueron utilizados en los casos resueltos en el año 2020 para acreditar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación, cuando el emplazado es un e-commerce.

Esto con el objetivo de determinar si es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

6.2.2.1. Discusiones con relación al primer objetivo específico.

Con el objetivo de analizar los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar el uso de una marca y su volumen de venta, se tuvo a la mano información solicitada a través del Portal de transparencia del Indecopi, tal como se expuso en el 6.2.1.1.

En la tabla 5 se detallaron las resoluciones que se tuvieron a la vista, para la observación documental utilizada en la presente investigación, aplicando los criterios de inclusión y exclusión se desarrolló la tabla 6 donde se encuentran las cuatro resoluciones analizadas.

En ese sentido, para analizar los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar el uso de una marca, se expusieron en la tabla 7 de los resultados de la presente investigación, los criterios sobre la forma de una marca, donde se dividió entre marca de producto y marca de servicio, determinando que las cuatro resoluciones analizadas, tienen exactamente el mismo contenido sobre la forma de uso, lo que indica que son criterios que el Indecopi a establecido ampliando lo regulado en la Decisión 486.

Los medios probatorios identificados en los criterios mencionados en el párrafo anterior son:

Para productos: Facturas y boletas de venta; asimismo, se podrán utilizar los catálogos, la publicidad y las pruebas físicas, como elementos de juicio.

Para servicio: Publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio, facturas, recibos por honorarios, contratos de servicio, publicidad, carteles, lista de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado y publicidad efectiva.

Esta identificación nos advierte que el tratamiento de las marcas de producto y de servicio son diferentes, en relación a su distinta naturaleza, pues los productos son materializados, en cambio los servicios son incorpóreos.

A pesar que esta lista mencionada en párrafos anteriores no es taxativa, es observable la fuerte presencia de los documentos contables como herramientas que

demuestran su comercialización o la disposición de la marca en el mercado, tanto en productos como en servicios.

No obstante, este tipo de medios probatorios trae la dificultad de demostrar el uso de una marca mixta o figurativa, pues no es usual graficar las marcas en la descripción de los productos.

En muchos casos, los titulares recurren a vincular sus facturas o boletas de venta a un catálogo u otro análogo, utilizado como elemento de juicio, por medio de un código de mercancía. De esa forma, se logran determinar la forma de uso de una marca.

Sin embargo, este elemento de juicio en la mayoría de las ocasiones carecería de fecha cierta, lo que podría alterar la veracidad de los documentos presentados en un proceso de cancelación.

Por otro lado, a finales del 2018 el Perú se adhirió al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, abriendo la puerta al tratamiento de las marcas no tradicionales en el Perú.

Entonces, es inevitable pensar cómo se representarían las pruebas de uso de marcas no tradicionales, tales como las marcas en movimiento y las marcas multimedia o hasta las marcas sonoras que sean productos.

Es posible que, se incluyan muestras en CD o se adjunte muestras a través de la mesa de partes virtual del Indecopi. Sin embargo, esto también sería un elemento de juicio, pues estaría vinculado a una factura o boleta de venta, ya que no se podría solamente determinar el uso de la marca a través del CD con las muestras de la marca.

Asumiendo que, el elemento de juicio sea presentado por enlaces o capturas de pantalla, como suele suceder, estos medios digitales si podrían determinar una fecha cierta, la cual sería inalterables y resolvería el problema de la fecha cierta; sin embargo, lo ideal también sería que las herramientas digitales también reemplacen a las facturas y boletas solicitadas por el Indecopi.

En cuanto a las marcas de servicios el Indecopi ha sido flexible, argumentando la incorporeidad de este tipo de marcas, admite como medio probatorio un abanico de posibilidades, entre ellas publicidad, carteles, lista de precios, volantes, papel membretado, entre otros.

Ante ello, cabe resaltar que la afirmación de la corporeidad de las marcas de producto, no son tan precisas como lo señala el Indecopi, pues en la actualidad ya no es una novedad la existencia de productos que se venden a través de la red y que no tienen un elemento físico que la contengan; por ejemplo, los libros electrónicos, los videojuegos descargables, los softwares y todo producto no físico que se comercialice en el mercado.

En ese sentido, la incorporeidad del producto ¿haría que se apliquen los medios probatorios idóneos de una marca de servicio? o ¿se forzaría al titular de la marca a presentar su factura y/o boleta de venta por ser una marca de producto?

Para cerrar la idea, vivimos en el auge de la tecnología y es posible que este avance de manera exponencial, de forma que debemos incluir mecanismos acordes al contexto en el que vivimos.

Por otro lado, en cuanto al volumen de venta, que determina el elemento cuantitativo, el Indecopi precisa que deberá ser en la cantidad suficiente en razón a

su naturaleza, esto de acuerdo con la norma, pues hay una diferenciación clara entre los productos de consumo masivo y los productos de venta esporádica o por encargo.

Bajo este supuesto, la venta de inmuebles, autos o los servicios de auditorías o conciertos, no deberían, necesariamente, comercializarse en la misma cantidad que los productos alimenticios tales como los cereales o el aceite, así como el servicio de comida rápida, pues al ser de naturaleza distintita estos venden sus productos o comercializan sus servicios en diferentes cantidades, por lo cual hay una acertada diferenciación por parte de la norma y del Indecopi.

Sin embargo, es importante mencionar que la norma indica que dichos productos o servicios deberán haber sido puestos en el comercio o se deben encontrar disponibles en el mercado. Esto será desarrollado más adelante.

En definitiva, se entiende que el criterio que utiliza el Indecopi para determinar la forma de uso, se encuentra basado principalmente en documentos contables, tales como boletas facturas para marcas de productos y elementos de publicidad para marcas de servicios.

También se determina que el volumen de venta que realicen deberá encontrarse en base a la naturaleza del producto o del servicio.

6.2.2.2. Discusiones con relación al segundo objetivo específico.

Con el objetivo de describir el estado actual de la presentación de los medios probatorios que se utilizaron en los casos resueltos en el año 2020 para acreditar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación cuando el emplazado es un e-commerce, se tuvieron a la mano aquellas resoluciones sobre cancelación por falta de uso, emitidas por la SPI en el año 2020.

De dichas resoluciones se obtuvo la tabla 10 presentada en el punto 6.2.1.2, la cual presenta el consolidado de aquellas resoluciones de cancelaciones por falta de uso del año 2020. Esto con el objetivo de describir que medios probatorios presenta la emplazada.

Consecuentemente, de describieron los medios probatorios utilizados en los casos resueltos a través de las resoluciones observadas. De tal forma, se identificó que, de las 84 resoluciones revisadas, un total de 74 resoluciones precisan que se presentaron documentos de tipo contable, tales como facturas o boletas.

Es una cantidad importante, pues refleja el 88% de las resoluciones observadas, en las cuales la emplazada se valió de las facturas y/o boletas para acreditar el uso de su marca en el mercado.

Lo que demuestra que si bien el artículo 167 de la Decisión 486, no enumera taxativamente los medios probatorios que demuestran el uso, los titulares de las marcas, confían en que el medio más eficaz de demostrar el uso de una marca es a través de estos documentos.

De igual forma, un 46% de las resoluciones presentan catálogos o elementos de publicidad, un 24% contratos de servicios, un 10% muestras físicas un 1.1% herramientas digitales y un 70% otros medios probatorios no mencionado en la lista anterior.

Como se puede observar, el medio probatorio menos usado, o extrañamente usado, es la herramienta digital, pues del universo de resoluciones observadas se halló en la resolución 1008-2020/TPI-Indecopi, el uso del sitio web Wayback Machine, el cual es una base de datos que guarda copias de un vasto número de páginas web,

por tal motivo se puede consultar el historial de modificaciones de una página en el tiempo.

Esta base de datos es utilizada como una herramienta digital para acreditar el uso de una marca en un tiempo determinados; sin embargo, esta herramienta sirve como elemento de juicio, pues a través de esta solo se podrá ver la disposición en el mercado, más no, el volumen de venta que realiza.

Es conveniente señalar, que el Indecopi da crédito a las fechas observadas en medios digitales, como ciertas; lo que es un buen indicador de confianza de la entidad hacia los medios digitales.

Ante ello, es importante mencionar que de la revisión de las resoluciones se observó que el 29% muestran claros indicios de realizar comercio electrónico, por lo que tendrían las herramientas para poder defenderse en procedimientos de cancelación con herramientas digitales, tales como las métricas de la analítica digital.

Teniendo las cifras claras se describió el estado actual de la presentación de los medios probatorios, de acuerdo con el objetivo específico.

6.2.2.3. Discusiones generales

Habiendo analizado los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación para determinar el uso de una marca, así como su volumen de ventas, y habiendo descrito el estado actual de la presentación de los medios probatorios que se utilizaron en los casos que se resolvieron en el año 2020 para acreditar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación cuando el titular realiza comercio electrónico.

Se procede a determinar si es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios

probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

Entonces, de acuerdo con lo discutido en el punto 6.2.2., se entiende que los criterios adoptados por el Indecopi en cuanto a los medios probatorios se encuentran basados principalmente en documentos fiscales, toda vez que corresponda al titular defender una marca de producto, esto a diferencia de los servicios que al ser incorpóreos tienen una tratativa especial.

De acuerdo con lo señalado en la discusión del objetivo 1, en la actualidad es muy común ver productos como videojuegos, softwares, libros electrónicos, entre otros, que tienen una naturaleza incorpórea; sin embargo, estos tal vez sean tratados como una marca de producto más.

Por otro lado, el comercio electrónico viene invadiendo cada vez más todos los rincones del comercio, pues es innegable "el enorme impacto que la crisis sanitaria ha causado en nuestras vidas, y como ha reiniciado los hábitos del consumidor. Desde la transformación de hogares en oficinas o minigimnasios, aumento de consumo de consolas de videojuegos, libros o suscripciones a servicios de video streaming" (Cáceda Salazar, 2021, p. 5).

En definitiva, el incremento de consumo en línea ha llegado a los picos más altos de la historia y de forma exponencial; en consecuencia, las normas y sus interpretaciones por la autoridad competente deberán adaptarse a la nueva normalidad.

Desde años atrás ya se hablaba sobre el comercio electrónico y las marcas, por ejemplo, según García Vidal "el uso de una marca en Internet es aquella en la que

el signo se emplea para distinguir un producto o servicio que se puede contratar, pagar y recibir en la red” (como se citó en Segura Mena, 2011, p. 82).

Entonces, al encontrarnos en esta época tan avanzada en medios tecnológicos, parece incomprensible que se sigan desarrollando criterios basados en una norma que data del año 2000, ya que en los últimos 21 años hemos pasado de lo análogo a lo digital, y este último ha tenido un desarrollo impresionante.

En la presente investigación se propone el uso de métricas de la analítica digital, para demostrar el uso de las marcas que sean usadas en el comercio electrónico.

La analítica digital es una herramienta digital en línea, donde puede analizarse desde que dispositivo se está usando al realizar una compra, hasta cuando dinero ha generado un producto comprado a través del famoso carrito de compras de una página web o a través del Marketplace, que últimamente se está usando constantemente.

Las dimensiones de la analítica digital, pueden usarse para determinar desde que país se está realizando una compra de producto o de servicio, describiendo el enlace de la web donde se podrá encontrar la marca, sea esta denominativa, figurativa, mixta, de patrón, multimedia, sonora u otro tipo de marca que se encuentre comercializando.

Con ello sería suficiente para determinar que marca está siendo comercializada en el Perú y que se está usando la misma marca que fue registrada, que es objeto de cancelación. Además de ello, las métricas pueden informar la cantidad de ventas que tiene un producto a través de la web o de un Marketplace.

En esa lógica, Google Analytics (s. f.) menciona que la importación de datos de producto puede llevar todo su catálogo de productos a Analytics, lo que permite medir

el comportamiento del usuario, el tráfico del sitio, los ingresos de comercio electrónico y las conversiones con datos específicos de producto, como el tamaño, el color, el estilo o cualquier dimensión de producto que sea relevante.

En ese sentido, la analítica digital sería una herramienta muy útil para acreditar si una marca se está usando en el mercado o no, y en mucho de los casos reemplazaría a la tradicional factura y boleta de venta, sea para marcas de producto o de servicio.

En ese sentido, lo expresado puede funcionar en diferentes tipos de negocios, ya que en la actualidad los términos comercializar y mercado son muy amplios, pues se utilizan de diversas formas, por ejemplo, según Rème (2005) en el mercado es posible observar cómo se constituyen los precios y aquellas modalidades de intercambio entre agentes económicos y consumidores (p. 15).

Sobre aquellas modalidades de intercambio, ponemos como ejemplo a la actividad de *influencer*, reconocida por el Indecopi desde el 2019 por la Guía de Publicidad para *Influencers*, definiéndola como:

> una persona o personaje que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado y que, dada su capacidad de convencimiento o llegada a sus seguidores, sin tener en consideración necesariamente el número de estos puede convertirse en un componente determinante en las decisiones que los consumidores realizan en el mercado (Indecopi, 2019, p. 25).

El influencer realiza diferentes actividades y a través de estas pueden influenciar en la actividad de un gran grupo de personas, lo que podría traducirse en actividades comerciales si estos los inducen a ellos; sin embargo, también existen

Influencers que realizan actividades de suministro de videos en línea no descargables, tales como los youtubers.

En base a ello y a manera de ejemplo, se plantea el siguiente caso hipotético:

Un Youtuber, con una cantidad impresionante de seguidores y suscriptores, que realiza vídeos de historia del Perú o de viajes en el Perú, tiene su marca registrada para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional, de suministro de vídeos en línea no descargables.

En el hipotético caso que un tercero quiera cancelarle la marca ¿cómo podría defenderse? Si su mercado es el Perú; sin embargo, no recibe dinero directamente de los suscriptores que tenga, sino este es pagado por Google LLC, quienes son dueños de la plataforma YouTube.

Entonces ¿cómo demostraría este youtuber que está realizando actividad comercial en el Perú? Ya que sus vistas provienen en un 95% del Perú; sin embargo, los pagos por este son realizados por Google LLC, de Estados Unidos de América.

Ante este tipo de situaciones, existe una necesidad muy grande de definir el término mercado o comercialización, a través de las resoluciones que emita la autoridad competente, pues en el ejemplo mencionado, somos los peruanos consumidores de sus videos, así no haya un intercambio dinerario directo entre el creador de contenido y los espectadores de los vídeos, ya que los consumidores pagan, de una forma no monetaria, con la observación de las publicidades que ofrece la plataforma y a través de esta se realiza el intercambio entre agentes económicos y consumidores.

De acuerdo con el ejemplo, dichos creadores de contenidos o influencer, podrían presentar sus dimensiones y métricas de la analítica digital para demostrar

que están comercializando en el Perú o en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, tal como lo exige la norma.

Por lo expuesto se determina que es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento por falta de uso, principalmente cuando se realiza comercio electrónico.

En base a los resultados obtenidos y discutidos en relación al objetivo general, se acepta la hipótesis general, es decir, es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

6.3. De las fortalezas y debilidades

6.3.1. Las fortalezas del estudio

Una de las fortalezas del presente estudio se centra en su marco referencial, pues en él se desarrolla la evolución histórica del sistema marcarios así como de la evolución que ha tenido la cancelación en la normativa andina, donde se evidencia claramente que a pesar de los años transcurridos la demostración del uso de una marca se ha dado a través de documentos contables, entre otros, sin embargo, como se ha demostrado en la presente investigación, vivimos en tiempos donde la tecnología empieza a reemplazar en todos los estratos de la vida y principalmente el comercio.

De acuerdo con analizado en los resultados, se evidencia que la autoridad competente en materia de derecho marcario, no se encuentra desarrollando proyectos

normativos, ni aspectos que puedan ordenar criterios en beneficio de sus administrados y/o titulares de registros marcarios, lo cual fortalece el presente estudio.

6.3.2. Las debilidades del estudio

Como debilidad de estudio, se halla que la presente investigación es la primera realizada sobre medios probatorios que utilizan de herramientas digitales para determinar el uso de una marca y que en la exploración de las resoluciones solo se halló una herramienta digital utilizada; sin embargo, esta se utilizó solo como elemento de juicio.

Otra debilidad del estudio se halla en el tiempo, pues el boom del comercio electrónico en el Perú se dio durante la crisis sanitaria; sin embargo, las resoluciones analizadas son las fueron resueltas en el año 2020, pero tuvieron como fecha inicio el año 2018 o 2019.

Capítulo V: Sugerencias

La presente investigación sugiere que se incorpore a través de un artículo en el Decreto Legislativo 1075, los medios probatorios de forma enumerativa adicionando a la analítica digital, entre otros para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación.

Artículo 71-A.- Demostración de uso

El uso de la marca podrá demostrarse mediante los siguientes medios probatorios:

a) Cuando se trate de marcas de productos:

   i. Facturas

   ii. Boletas de venta

   iii. Resultados de las métricas de la analítica digital, así como otras herramientas digitales que determinen con precisión el uso real y efectivo de la marca.

Para efectos de determinar el signo con precisión se podrán utilizar como elementos de juicio los catálogos, publicidad o pruebas físicas, entre otros.

b) Cuando se trate de marcas de servicios:

   i. Resultados de las métricas de la analítica digital, así como otras herramientas digitales que determinen con precisión el uso real y efectivo de la marca.

   ii. Publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

   iii. Facturas

   iv. Recibos por honorarios

v. Contratos de servicio
vi. Publicidad
vii. Carteles
viii. Lista de precios,
ix. Catálogos
x. Volantes
xi. Trípticos
xii. Encartes
xiii. Presupuestos
xiv. Papel membretado
xv. Publicidad efectiva

La enumeración del presente artículo no debe ser considerada como una lista cerrada.

Por otro lado, se sugiere que a través de un precedente de observancia obligatoria se definan los conceptos de comercialización y mercado, con la finalidad de dar una interpretación institucionalizada sobre dichos conceptos.

Esto en razón a que, de las resoluciones observadas se entiende que los conceptos comercialización y mercado se refiere solo al intercambio de productos y/o servicios por contraprestación dineraria, cuando en la actualidad existen diferentes formas en las que un agente económico mantiene vínculo con su consumidor.

En ese sentido, el tribunal deberá interpretar estos conceptos en relación al uso de la marca de acuerdo a la Decisión 486, pues el consumo, eje de la comercialización y el mercado, no solo se da cuando existe una adquisición de bienes o servicios que sean intercambiados por contraprestación dineraria en el Perú o en algún país

miembro de la Comunidad Andina, sino también cuando el consumo de estos tiende tener efectos en el mercado peruano o en algunos países de la comunidad andina.

Las definiciones se deben dar a través de un precedente de observancia obligatoria, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo VI del Título Preliminar de la Ley de Ley de Procedimiento Administrativo General, la cual menciona que “los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada” (Ley 27444).

Conclusiones

Luego de finalizar la investigación y realizar un diligente análisis presentan las siguientes conclusiones:

No existe una obligatoriedad de uso para registrar una marca en el Perú, sin embargo, la obligación nace con el registro, pues ante una eventual acción de cancelación, el titular de la marca será quien lleve la carga de la prueba.

La cancelación por falta de uso es una acción, establecida por la norma, que a pedido de parte evalúa el adecuado uso real y efectivo de una marca en el mercado, siempre que esta se encuentre registrada.

Del análisis de los criterios que está utilizando el Indecopi en un proceso de cancelación, se identificó que, para determinar el uso de una marca, las resoluciones más importantes, así como la normativa andina menciona que podrá demostrarse mediante facturas y boletas, además de indicar lo mismo y amplían los medios de prueba exponiendo otros elementos tales como, la publicidad, los catálogos, contratos de servicios, pruebas físicas entre otros.

En cuanto al volumen de venta se concluye que tanto la norma como las resoluciones observadas del Indecopi, establecen que se determinará la cantidad en relación a la naturaleza del producto o del servicio, costo o forma de adquisición.

En cuanto a la descripción del estado actual de la presentación de los medios probatorios identificados en todas las resoluciones observadas son facturas, boletas de venta, y como elementos de juicio los catálogos, publicidad prueba física, para marcas de productos; y, para marcas de servicio se identifican la publicidad, facturas, carteles, lista de precios, catálogos, volantes, trípticos, presupuestos, publicidad puesta en establecimientos comerciales.

En la mayor cantidad de los casos de resoluciones observadas, se evidencia que confían más en los medios probatorios tales como las facturas o boletas de venta, que, en otro medio probatorio, pues en el 88% de los casos se presentaron este tipo de medio probatorio para acreditar el uso de la marca.

En base a los cambios sucedidos por la Covid-19, en cuanto al aumento del uso de la tecnología y en relación con ello el exponencial incremento del comercio electrónico, resulta necesario incluir herramientas digitales tales como la analítica digital, para determinar el uso real y efectivo de una marca.

Las métricas y dimensiones de la analítica digital resultan ideales para determinar el uso de una marca en el mercado, pues estás pueden medir la cantidad de público a la que están expuestas las marcas, así como su ubicación y la cantidad de veces que se ha comprado un producto. A través de esta analítica digital, es posible medir todo tipo de actividad de los usuarios en las páginas web (carritos de compra) y en los Marketplace.

Bibliografía

Arana Courrejolles, C. (1997). La cancelación de la marca por falta de uso. *THEMIS Revista De Derecho*, (36), 195-201. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11736

Arana Courrejolles, C. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos*. Fondo Editorial PUCP.

Arellano, A. (2020). Analítica digital [Material de estudio]. Netzun.

AT Internet. (2019, 31 mayo). *¿Qué es la analítica digital?: Definición*. https://www.atinternet.com/es/glosario/analitica-digital/

Bedón Salvador, D. (2019). La acción de cancelación del registro de marcas por notoriedad y su implantación en el ordenamiento peruano [Tesis, Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13413

Cáceda Salazar, H. (2021). *Reporte oficial de la industria ecommerce en Perú*. Observatorio ecommerce | Cámara Peruana de Comercio Electrónico. https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/

Carlier Gonzalez, D. C. (s. f.). *La cancelación por vulgarización: a propósito del proceso con la marca “Cartonplast” en la Superindustria*. Portal Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado 13 de octubre de 2021, de https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre14/la-cancelacion-por-vulgarizacion-a-proposito-del-proceso-con-la-marca-cartonplast-en-superindustria

Chávez, M. (2020, 9 noviembre). *Los marketplace y su oportunidad de negocio*. Revista Digital La Cámara. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de https://lacamara.pe/los-marketplace-y-su-oportunidad-de-negocio/

Chijane, D. (2019). Cancelación por no uso de la marca en Uruguay y Chile. *Revista Aranzadi Doctrinal*, *40*, 299–314. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7644341

Cornejo Guerrero, C. (2014). *Derecho de Marcas* (3ra ed.). Lex & Iuris Grupo Editorial.

De Vettor Pinillos, R. (2013). La acción de cancelación por falta de uso: aspectos generales y pruebas para demostrar falta de uso de la marca. *Revista Advocatus*, *029*, 315–332. https://doi.org/10.26439/advocatus2013.n029.4261

ESAN. (s. f.). *Métricas para medir el desempeño de una marca*. Coexión Esan. Recuperado 17 de septiembre de 2021, de https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2021/09/metricas-para-medir-el-desempeno-de-una-marca/

Fernández-Novoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marca*. Editorial Montecorvo S.A.

Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ra ed.). Editorial Marcial Pons.

Gamboa Vilela, P. (2006). La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial. *Revista de Derecho Administrativo*, *2*(1), 225–236. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16340/16748

Google Analytics. (s. f.). *Información sobre los datos de producto - Ayuda del Analytics*. Ayuda Analytics. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de https://support.google.com/analytics/answer/6066852?hl=es#zippy=%2Cen-este-art%C3%ADculo

Gutierrez Zanelli, J. (2021, 27 septiembre). *Webinar de Cancelación de Marca [Vídeo]* [Publicación de CEPI USMP]. Facebook. https://facebook.com/CEPIUSMP/videos/163887869259390

Kresalja Rosselló, B. (2007). El uso de la marca registrada en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, *III*(4), 303–340. http://www.anuarioandino.com/IndiceAnuario04.html

Lindley-Russo, A. (2008). Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, *4*(7), 199–236. https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/31

Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Revista Foro Jurídico*, *13*, 58-68.

Martin Aldana, B. C. (2014). Marketing Digital y Métricas. [Trabajo de grado, Universidad de Buenos Aires]. Repositorio Digital Institucional UBA.

Meloni García, R. A. (2019, 25 abril). *¿Qué es el principio de Especialidad?* Repositorio del Indecopi. https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/6812

Metke-Méndez, R. (2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, *9*(2), 82–110. https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/342

OMC. (1998). *Comercio electrónico*. World Trade Organization. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm

Pacheco Masías, A. (2019, 1 julio). *La importancia de la digital analytics en user experience*. Conexión Esan.

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/07/01/la-importancia-del-digital-analytics-en-user-experience/

Ramírez Chiroque, G. P. (2021, 27 julio). *Los emprendimientos y el e-commerce a la luz de la normativa de protección al consumidor en Latinoamérica* | *Gloria del Pilar Ramírez*. IUS 360. Recuperado 15 de septiembre de 2021, de https://ius360.com/los-emprendimientos-y-el-e-commerce-a-la-luz-de-la-normativa-de-proteccion-al-consumidor-en-latinoamerica-gloria-del-pilar-ramirez/#_ftnref7

Rème, P. (2005). El mercado de los economistas y el mercado de los sociólogos. *Cuadernos de Economía*, XXIV(43), 13-34. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121967002

Schmitz Vaccaro, Christian. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista chilena de derecho*, 39(1), 9-31. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002

Segura Mena, R. E. (2011). Uso de la Marca, Comercio Electrónico y caducidad de la marca por falta de uso en Costa Rica. *Revista El Foro*, *11*, 78–91. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3709233

Tello Castrillón, C. (2006). Definición preliminar de mecanismos de mercado y su relación con los mecanismos de no mercado. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, *12*(1), 73-88. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112006000100005&lng=es&tlng=es.

Tomas, D. [Cyberclick]. (2020, 7 abril). *KPI - Qué es + Ejemplos de Indicadores Clave de Rendimiento* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dzh7faTkHCk

Anexos

Gmail **Jonathan Rafael Garcia Enriquez <jogarciaen@gmail.com>**

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
1 mensaje

operacionesenlinea@indecopi.gob.pe <operacionesenlinea@indecopi.gob.pe> 24 de julio de 2021, 22:08
Responder a: operacionesenlinea@indecopi.gob.pe
Para: jogarciaen@gmail.com
CC: apptransparencia@indecopi.gob.pe

INDECOPI

Lima, 24 de Julio de 2021

Estimado(a): GARCIA ENRIQUEZ JONATHAN RAFAEL

Reciba nuestros saludos cordiales. Los datos correspondientes a su solicitud son los siguientes:

Funcionario responsable de entregar la informacion: LIMA SEDE CENTRAL Carmen Salardi Bramont

Apellidos y Nombres / Razon Social: GARCIA ENRIQUEZ JONATHAN RAFAEL

Documento de Identidad: DNI

Nro. de Documento: 45323728

Domicilio: Av.

Direccion: JAVIER PRADO ESTE 560, OF. 2302

Urbanizacion:

Distrito: SAN ISIDRO

Provincia: LIMA

Departamento: LIMA

Correo Electronico: jogarciaen@gmail.com

Telefono: 942349219

Descripcion: Solicito copia de las resoluciones importantes o que son Precedentes de Observancia Obligatoria relacionados a los procedimientos de cancelacion de registro de marca o que contengan criterios para determinar el uso de la marca. Adicionalmente: ?Que Interpretacion Prejudicial del Tribunal Andino tienen como referencia para determinar el uso de la marca?

Dependencia de la cual se requiere la informacion: Direccion de Signos Distintivos y/o Sala de la Propiedad Intelectual.

Forma de entrega de la informacion: Correo Electronico

Apellidos y Nombres: GARCIA ENRIQUEZ JONATHAN RAFAEL

Firma: : JONATHAN RAFAEL GARCIA ENRIQUEZ

Fecha y Hora de Recepcion : 24/07/2021 10:08:12 pm

Observaciones : Solicito que la informacion se envie a traves del correo electronico declarado.

http://www.indecopi.gob.pe

Nota:
- Mensaje Automático, por favor no responder.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccio;n de la Propiedad Intelectual
Direccio;n: Calle de la Prosa 104 - San Borja
Telf: (511) 224-7777 | Fax: (511) - 224-0348

PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | INDECOPI

Indecopi Firma Digital

Firmado digitalmente por SALARDI BRAMONT Carmen Lucy FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.08.2021 16:39:54 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Borja, 10 de Agosto del 2021

CARTA N° 000299-2021-OAF/INDECOPI

Señor
JONATHAN RAFAEL GARCIA ENRIQUEZ
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Me dirijo a usted en atención a su solicitud registrada con fecha 26 de julio del año en curso, mediante la cual requiere "copia de las resoluciones importantes o que son Precedentes de Observancia Obligatoria relacionados a los procedimientos de cancelación …".

Al respecto, se remite lo solicitado a través del siguiente enlace:

https://indecopi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/accahuana_indecopi_gob_pe/Enle72waRWNLh2n9Cl3lP6QBOXWIaox6o3E_vqvf8mcH8Q?e=P5DqVp

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Exp. 1063-2021-OAF

FICHA DE OBSERVACIÓN NRO. 1
RESOLUCIONES PROPORCIONADAS POR EL INDECOPI

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DEL CASO	
Resolución	
Fecha	
Expediente	
Órgano Resolutor	
Accionante	
Titular de la marca	
Signo sujeto a cancelación	
Tipo de marca	
Naturaleza de la marca	
Clase o clases	
Pedido	
Resolvió	

Cód.	Ítems	SI	No	Comentarios
A	Para determinar el uso ¿Se presentaron documentos de tipo contable?			
B	Para determinar el uso ¿Se presentaron contratos de servicios?			
C	Para determinar el uso ¿Se presentaron catálogos o elementos de publicidad?			
D	Para determinar el uso ¿Se presentaron muestras físicas?			
E	¿La resolución menciona que se presentaron o utilizaron métricas u otras herramientas digitales para determinar el uso de la marca?			
F	Para determinar el uso ¿Se presentaron otros medios probatorios no mencionados en los ítems anteriores?			
G	¿El titular de la marca declara que realiza comercio electrónico?			

H	¿Cuál fue la cantidad comercializada (volumen de venta) que admitió la instancia para acreditar el uso?	
I	¿Qué medios probatorios fueron considerados por la instancia para determinar el uso de la marca?	
J	¿Qué criterio importante desarrolla la resolución en cuanto a las pruebas para determinar el uso de una marca de producto?	
K	¿Qué criterio importante desarrolla la resolución en cuanto a las pruebas para determinar el uso de una marca de servicio?	

FICHA DE OBSERVACIÓN NRO. 2
RESOLUCIONES DESCARGADAS DEL PORTAL WEB DEL INDECOPI

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DEL CASO	
Resolución	
Fecha	
Expediente	
Órgano Resolutor	
Accionante	
Titular de la marca	
Signo sujeto a cancelación	
Naturaleza de la marca	
Tipo de marca	
Clase o clases	
Pedido	
Resolvió	

Cód.	Ítems	SI	No	Comentarios
A	Para determinar el uso ¿Se presentaron documentos de tipo contable?			
B	Para determinar el uso ¿Se presentaron contratos de servicios?			
C	Para determinar el uso ¿Se presentaron catálogos o elementos de publicidad?			
D	Para determinar el uso ¿Se presentaron muestras físicas?			
E	¿La resolución menciona que se presentaron o utilizaron métricas u otras herramientas digitales para determinar el uso de la marca?			
F	Para determinar el uso ¿Se presentaron OTROS medios probatorios no mencionados en los ítems anteriores?			
G	¿El titular de la marca declara que realiza comercio electrónico?			
H	¿Cuál fue la cantidad comercializada (volumen de venta) que admitió la instancia para acreditar el uso?			
I	¿Qué medios probatorios fueron considerados por la instancia para determinar el uso de la marca?			

Comentario general:

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

1. Datos del experto:

1.1. Apellidos y nombres:

Marvilla Fraga de Mesquita, Fabricio

1.2. Grado académico:

Ph D. ( )	Doctor ( )	Magister (x)

1.3. Universidad que labora: **1.4. Correo institucional**

Universidad Científica del Sur	FMARVILLA@cientifica.edu.pe

1.5. Lugar y fecha:

2. Validación de instrumentos:

Trabajo de investigación: "La analítica digital como prueba para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú"

Autores: *Jonathan Rafael García Enriquez y Charles Alexander Sablich Huamaní*

Instrumentos

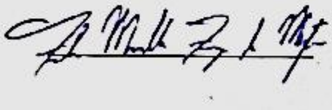
- Ficha de observación Nro. 1: Resoluciones proporcionadas por el Indecopi.
- Ficha de observación Nro. 2: Resoluciones descargadas del Portal web del Indecopi.

Mediante la ficha de validación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicar sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de preguntas.

N°	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	¿El título de la investigación tiene relación con el instrumento de recolección de datos?	X		
2	¿El instrumento de recolección de datos, responde a los objetivos del estudio?	X		
3	¿Considera adecuada y coherente la estructura de la propuesta?	X		
4	En los ítems ¿La redacción de las preguntas tiene coherencia?	X		
5	¿El instrumento de recolección de datos es claro, preciso y sencillo para obtener los datos requeridos?	X		
6	¿El instrumento de recolección de datos contribuirá al análisis y procesamiento de datos?	X		

Sugerencias:

Firma de experto:



Firmado digitalmente por: RAVELO FRANCO GABRIEL FIR 41363017 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/10/2021 17:56:06-0500

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

I. Datos del experto:

1.1. Apellidos y nombres:

Ravelo Franco, Gabriel

1.2. Grado académico:

Ph.D. ( )	***Doctor ( )***	***Magíster (X)***

1.3. Universidad que labora: **1.4. Correo institucional**

Universidad Continental	gravelo@continental.edu.pe

1.5. Lugar y fecha:

Lima, 21 de octubre de 2021

2. Validación de instrumentos:

Trabajo de investigación: "La analítica digital como prueba para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú"
Autores: *Jonathan Rafael Garcia Enriquez y Charles Alexander Sablich Huamaní*
Instrumentos:

- Ficha de observación Nro. 1: Resoluciones proporcionadas por el Indecopi.
- Ficha de observación Nro. 2: Resoluciones descargadas del Portal web del Indecopi.

Mediante la ficha de validación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicar sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de preguntas.

N°	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	¿El título de la investigación tiene relación con el instrumento de recolección de datos?	X		
2	¿El instrumento de recolección de datos, responde a los objetivos del estudio?	X		
3	¿Considera adecuada y coherente la estructura de la propuesta?	X		
4	En los ítems ¿La redacción de las preguntas tiene coherencia?	X		
5	¿El instrumento de recolección de datos es claro, preciso y sencillo para obtener los datos requeridos?	X		
6	¿El instrumento de recolección de datos contribuirá al análisis y procesamiento de datos?	X		

Sugerencias:

Firma de experto:

Con firma digital

Gabriel Ravelo Franco
DNI 41363017
https://orcid.org/0000-0003-0212-312X

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

I. Datos del experto:

1.1. Apellidos y nombres:

ESTEVES CABANILLAS, MANUEL ALONSO

1.2. Grado académico:

Ph.D. ( )	*Doctor ( )*	*Magíster (X)*

1.3. Universidad que labora:	**1.4. Correo institucional**
Universidad Privada César Vallejo	mestevesc@ucvvirtual.edu.pe

1.5. Lugar y fecha:

15/10/2021

2. Validación de instrumentos:

Trabajo de investigación: "La analítica digital como prueba para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú"
Autores: *Jonathan Rafael Garcia Enriquez y Charles Alexander Sablich Huamaní*
Instrumentos:

- Ficha de observación Nro. 1: Resoluciones proporcionadas por el Indecopi.
- Ficha de observación Nro. 2: Resoluciones descargadas del Portal web del Indecopi.

Mediante la ficha de validación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicar sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de preguntas.

N°	PREGUNTAS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	¿El título de la investigación tiene relación con el instrumento de recolección de datos?	X		
2	¿El instrumento de recolección de datos, responde a los objetivos del estudio?	X		
3	¿Considera adecuada y coherente la estructura de la propuesta?	X		
4	En los ítems ¿La redacción de las preguntas tiene coherencia?	X		
5	¿El instrumento de recolección de datos es claro, preciso y sencillo para obtener los datos requeridos?	X		
6	¿El instrumento de recolección de datos contribuirá al análisis y procesamiento de datos?	X		

Sugerencias:

Ninguna.

Firma de experto:

